



Urteil vom 3. August 2017

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Vera Marantelli, Richter Pietro Angeli-Busi,
Gerichtsschreiber Matthias Amann.

Parteien

CROCO SRL,
Str. Slanicului nr. 12, RO-601110 Onesti, Bacau,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Adrian Zimmerli,
Weinmann Zimmerli AG, Apollostrasse 2,
Postfach 1021, 8032 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Intersnack Group GmbH & Co. KG,
Peter-Müller-Strasse 3, DE-40468 Düsseldorf,
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Frédéric Brand,
Isler & Pedrazzini AG, Giesshübelstrasse 45,
Postfach 1772, 8027 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 14118;
IR 1'170'526 Croco (fig.) / IR 1'222'499 MISS CROCO.

Sachverhalt:**A.**

Am 13. November 2014 erfolgte die Notifikation der internationalen Registrierung IR 1'222'499 MISS CROCO der Beschwerdegegnerin durch die World Intellectual Property Organization (WIPO). Die Marke beansprucht, unter anderem für das Gebiet der Schweiz, Schutz für folgende Waren:

- 29 Produits à base de légumes ou de pommes de terre fabriqués ou transformés par extrusion et granulation ou par un autre procédé; fruits à coque, noix de cajou, pistaches, amandes, cacahuètes et noix de coco (déshydratée), sous forme grillée, séchée, salée, épicée, enrobée et transformée; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; extraits d'algues à usage alimentaire; produits de gingembre sous forme de fruits séchés; beurre d'arachides.
- 30 Produits à base de tapioca, manioc, riz, maïs, blé ou autres céréales, fabriqués ou transformés par extrusion et granulation ou par un autre procédé; produits de gingembre sous forme de confiseries et pâtes de fruit; biscuits salés et produits de boulangerie à l'hydroxyde de potassium; barres de muesli constituées essentiellement de fruits à coque, fruits secs et graines de céréales transformées; chocolat, produits de chocolat; sauces.
- 31 Fruits à coque, noix de cajou, pistaches, amandes, cacahuètes et graines; algues pour l'alimentation humaine.

B.

Am 25. Februar 2015 erhob die Beschwerdeführerin gegen die veröffentlichte Schutzausdehnung teilweise Widerspruch und beantragte die Schutzverweigerung für folgende Waren:

- 29 Produits à base de légumes ou de pommes de terre fabriqués ou transformés par extrusion et granulation ou par un autre procédé; fruits à coque, noix de cajou, pistaches, amandes, cacahuètes et noix de coco (déshydratée), sous forme grillée, séchée, salée, épicée, enrobée et transformée.
- 30 Produits à base de tapioca, manioc, riz, maïs, blé ou autres céréales, fabriqués ou transformés par extrusion et granulation ou par un autre procédé; produits de gingembre sous forme de confiseries et pâtes de fruit; biscuits salés et produits de boulangerie à l'hydroxyde de potassium; barres de muesli constituées essentiellement de fruits à coque, fruits secs et graines de céréales transformées; chocolat, produits de chocolat.

Der Widerspruch stützt sich auf die internationale Registrierung IR 1'170'526 Croco (fig.) der Beschwerdeführerin, welche am 15. August 2013 durch die WIPO notifiziert wurde. Die Marke ist für folgende Waren geschützt:

- 30 Produits panifiables, produits de pâtisserie et confiserie, produits céréaliers, biscuits, biscuits sucrés, biscuits salés, petits-beurre, biscuits croustillants (crackers), biscuits à la crème, bretzels, bretzels salés, crackers aux diverses saveurs, graines et épices, produits panifiables en tant que produits apéritifs, articles à grignoter, petits produits panifiables aux diverses saveurs, graines et épices, y compris produits panifiables à base de sel, sésame, pavot, pavot et sésame, fromage, au goût pizza, bâtonnets, longs bâtonnets, mélanges des petits produits panifiables présentés sous différentes formes.

Die Marke sieht wie folgt aus:



C.

Mit Entscheid vom 16. März 2016 hiess die Vorinstanz den Widerspruch der Beschwerdeführerin im Widerspruchsverfahren Nr. 14118 für folgende Waren teilweise gut (Dispositivziffer 1):

- 29 Fruits à coque, noix de cajou, pistaches, amandes, cacahuètes et noix de coco (déshydratée), sous forme grillée, séchée, salée, épicée, enrobée;
- 30 Barres de muesli constituées essentiellement de fruits à cocque, fruits secs et graines de céréales transformées.

Hingegen wies sie den Widerspruch für folgende Waren ab (Dispositivziffer 2):

- 29 Produits à base de légumes ou de pommes de terre fabriqués ou transformés par extrusion et granulation ou par un autre procédé; fruits à coque, noix de cajou, pistaches, amandes, cacahuètes et noix de coco (déshydratée), sous forme transformée;
- 30 Produits à base de tapioca, manioc, riz, maïs, blé ou autres céréales, fabriqués ou transformés par extrusion et granulation ou par un autre procédé; produits de gingembre sous forme de confiseries et pâtes de fruit; biscuits salés et produits de boulangerie à l'hydroxyde de potassium; chocolat, produits de chocolat.

Entsprechend wurde die internationale Registrierung IR 1'222'499 MISS CROCO vorinstanzlich für folgende Waren zum Schutz zugelassen (Dispositivziffer 3):

- 29 Produits à base de légumes ou de pommes de terre fabriqués ou transformés par extrusion et granulation ou par un autre procédé; fruits à coque, noix de cajou, pistaches, amandes, cacahuètes et noix de coco

(déshydratée), sous forme transformée; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; extraits d'algues à usage alimentaire; produits de gingembre sous forme de fruits séchés; beurre d'arachides;

- 30 Produits à base de tapioca, manioc, riz, maïs, blé ou autres céréales, fabriqués ou transformés par extrusion et granulation ou par un autre procédé; produits de gingembre sous forme de confiseries et pâtes de fruit; biscuits salés et produits de boulangerie à l'hydroxyde de potassium; barres de muesli constituées essentiellement de fruits à coque, fruits secs et graines de céréales transformées; chocolat, produits de chocolat; sauces;
- 31 Fruits à coque, noix de cajou, pistaches, amandes, cacahuètes et graines; algues pour l'alimentation humaine.

Die Kosten des Widerspruchsverfahrens wurden den Parteien hälftig auferlegt, unter Wettschlagung der Parteikosten (Dispositivziffern 5 und 6). In der Sache ging die Vorinstanz von der Ähnlichkeit der Zeichen sowie der Gleichartigkeit der in Frage stehenden Waren aus, verneinte jedoch für einen Teil der Waren eine Verwechslungsgefahr mangels Schutzwirkung der Widerspruchsmarke, da sie das Worтеlement CROCO in Alleinstellung als beschreibend im Hinblick auf die Warenform von Snacks und Süßigkeiten beurteilte.

D.

D.a Gegen diesen Entscheid der Vorinstanz hat die Widersprechende am 29. April 2016 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben, mit den folgenden Rechtsbegehren:

- a) Der Entscheid des IGE sei aufzuheben
- b) Die Eintragung der angefochtenen Marke sei im beantragten Umfang zu widerrufen
- c) Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beschwerdegegnerin (...)

Zur Begründung machte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen geltend, die Vorinstanz sei zu Unrecht von einem beschreibenden Charakter des Markenelements CROCO im Hinblick auf die Warenform von Snacks und Süßigkeiten ausgegangen; folglich sei der Widerspruch vollumfänglich gutzuheissen.

D.b Mit Beschwerdeantwort vom 23. Juni 2016 (datiert: „23. Juni 2015“) beantragte die Widerspruchsgegnerin die Abweisung der Beschwerde, unter Kosten- und Entschädigungsfolge. Sie machte unter Verweis auf die

Rechtsprechung im Wesentlichen geltend, das Wortelement CROCO sei vorinstanzlich zu Recht als beschreibend für Snacks und Süßigkeiten in Krokodilform beurteilt worden.

D.c Die Vorinstanz beantragte mit Vernehmlassung vom 27. Juni 2016 die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. In der Begründung folgte sie im Wesentlichen den Erwägungen der angefochtenen Verfügung.

D.d Mit Replik vom 6. September 2016 bzw. Duplik vom 7. Oktober 2016 hielten sämtliche Verfahrensbeteiligte an ihren bisherigen Vorbringen fest.

E.

E.a Mit Eingabe vom 14. Februar 2017 übermittelte die Beschwerdeführerin die Notifikation des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) vom 26. Januar 2017, wonach die Basismarke EUTM 013'200'266 der angefochtenen Marke für die Klasse 30 aufgrund eines Widerspruchs der Beschwerdeführerin gelöscht worden sei; aufgrund der fünfjährigen Bestandesabhängigkeit von der Basiseintragung entfalle die angefochtene internationale Registrierung IR 1'222'499 MISS CROCO für die beanspruchte Klasse 30, was insbesondere im Entschädigungspunkt zulasten der Beschwerdegegnerin zu berücksichtigen sei.

E.b Die Beschwerdegegnerin nahm am 2. März 2017 Stellung. Sie bestätigte, dass aufgrund eines Widerspruchs der Beschwerdeführerin gegen die Unionsmarke EUTM 013'200'266 die internationale Registrierung IR 1'222'499 MISS CROCO in der Warenklasse 30 dahinfalle, wodurch das vorliegende Beschwerdeverfahren hinsichtlich der in Klasse 30 angefochtenen Waren gegenstandslos werde; entgegen der Darstellung der Beschwerdeführerin habe die teilweise Gegenstandslosigkeit indes die Beschwerdeführerin zu vertreten.

F.

Die Durchführung einer mündlichen Parteiverhandlung ist von keiner Seite beantragt worden. Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, im Rahmen nachfolgender Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32, 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdeführerin hat als Widersprechende am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und in schützenswerten Interessen betroffen (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss innert Frist bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.

2.

Die angefochtene Marke beansprucht Schutz für Waren der Klassen 29, 30 und 31, die Widerspruchsmarke für Waren der Klasse 30. Der Widerspruch erstreckt sich auf den Eintrag in den Klassen 29 und 30. Gemäss Notifikation des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) vom 26. Januar 2017 wurde der Basiseintrag EUTM 013'200'266 der angefochtenen Marke für die Klasse 30 innerhalb der Fünfjahresfrist der Bestandesabhängigkeit der internationalen Registrierung vom Basiseintrag gelöscht. Dadurch ist zwar der Widerspruch gegen die Registrierung in Klasse 30 gegenstandslos geworden, nicht aber auch die Beschwerde in diesem Punkt; geändert hat sich lediglich der Rechtsgrund der geforderten Schutzverweigerung. Die in Dispositivziffer 3 der angefochtenen Verfügung zugelassene Eintragung in Klasse 30 ist im Beschwerdeverfahren aufzuheben. Zu beurteilen bleibt der Widerspruch in Bezug auf Klasse 29. Nicht Gegenstand der Beschwerde hingegen ist die vorinstanzliche Zulassung der angefochtenen Marke in Klasse 31 (vgl. Beschwerdeantrag b).

3.

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 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind dabei umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind, und umgekehrt (BGE 128 III 445, E. 3.1 „Appenzeller“;

128 III 99, E. 2.c „Orfina“; LUCAS DAVID, Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. 1999, Art. 3 N. 8). Dabei sind die Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen (BGE 121 III 378, E. 2.a „Boss/Boks“; Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013, E. 2.1 „Gallo/Gallay [fig.]“, mit Hinweisen; CHRISTOPH WILLI, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2002, Art. 3 N. 17 ff., 111 ff.).

3.1 Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen wird grundsätzlich anhand der Einträge im Markenregister beurteilt (Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013, E. 2.2 „Gallo/Gallay [fig.]“, mit Hinweisen). Die Beurteilung erfolgt unter Berücksichtigung der marktspezifischen Wertschöpfungsketten, Vertriebskanäle und Vermarktungsmöglichkeiten (vgl. Urteil des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012, E. 6.5.1 „Bonewelding [fig.]“; B-758/2007 vom 26. Juli 2007, E. 5.1 „G-mode/Gmode“; GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2009, Art. 3 N. 300).

3.2 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck der zu vergleichenden Marken (BGE 128 III 446, E. 3.1 „Appenzeller“; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 11). Abzustellen ist auf die Registrierung, nicht auf den Gebrauch des Zeichens, soweit keine schutzerhöhende Bekanntheit geltend gemacht wird (BGE 116 II 609, E. 2.c „Fioretto“; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 204 ff.; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 9). Da zwei Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden, ist der Gesamteindruck im Erinnerungsbild der Abnehmer zu prüfen (BGE 121 III 377, E. 2.a „Boss/Boks“; 119 II 476, E. 2.d „Radion/Radomat“; MARBACH, a.a.O., Rz. 867; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 15). Dem Zeichenanfang kommt dabei in der Regel eine höhere Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis haften bleibt (Urteil des BVGer B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010, E. 4.5 „Bally/Tally“; B-6012/2008 vom 25. November 2009, E. 4.9 „Stenflex/Star Flex [fig.]“). Bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Unterscheidungskraft zu gewichten. Sind die Bildelemente einer kombinierten Wort-/Bildmarke nur wenig kennzeichnungskräftig, treten sie beim Zeichenvergleich in den Hintergrund (Urteil des BVGer B-8028/2010 vom 2. Mai 2012, E. 6.1.2 „View/Swissview [fig.]“). Für die Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160, E. 2.b/cc „Securitas“; MARBACH, a.a.O., Rz. 872 ff.). Eine Ähnlichkeit im Wortklang

oder Schriftbild allein genügt in der Regel für die Annahme einer Verwechslungsgefahr (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 5. Juli 2006, sic! 2006, S. 761, E. 4 „McDonald's/McLake“; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 69). Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen, wobei jeder Sprache der gleiche Stellenwert zukommt (BGE 131 III 495, E. 5 „Felsenkeller“; 128 III 447, E. 1.5 „Première“; Urteil des BVGer B-484/2013 vom 15. August 2014, E. 2.3 „Couronné“; WILLI, a.a.O., Art. 2 Nr. 15).

3.3 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen versehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zugerechnet werden. Die Verwechslungsgefahr ist eine unmittelbare, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, und eine mittelbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteil des BVGer B-2296/2014 vom 29. Juni 2015, E. 3.5 „ysl [fig.]/sl skinny love [fig]“; B-5692/2012 vom 17. März 2014, E. 3.4 „Yello/Yellow Lounge“; B-531/2013 vom 21. Oktober 2013, E. 2.5 „Gallo/Gallay [fig.]“; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 22 f.).

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr erfolgt gestützt auf die Schutzwirkung, welche der Widerspruchsmarke im Hinblick auf ihre Kennzeichnungskraft zukommt (BGE 122 III 382, E. 2.a „Kamillosan/Kamillon“; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 17 ff., 111 ff.; MARBACH, a.a.O., Rz. 942 ff., 975 ff.). Die Kennzeichnungskraft bezeichnet die Fähigkeit einer Marke, sich dem Publikum als Marke einzuprägen; in Abgrenzung von der abstrakt zu beurteilenden Unterscheidungskraft kann sich die Kennzeichnungskraft im Lauf der Zeit verändern, indem beispielsweise eine Marke durch Benutzung gestärkt oder durch Drittzeichen geschwächt wird (BGE 122 III 382, E. 2.a „Kamillosan/Kamillon“; WILLI, a.a.O., Art. 1 N. 17 f., Art. 3 N. 111 ff.). Eine starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad einer Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III 445, E. 3.1 „Appenzeller“; Urteil des BVGer B-2296/2014 vom 29. Juni 2015, E. 3.6 „ysl [fig.]/sl skinny love [fig]“; B-5179/2012 vom 20. Mai 2014, E. 3.5 „Tivo/Tivù Sat HD [fig.]“). Starke Marken sind das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit und verdienen deshalb einen weiten Ähnlichkeitsbereich (BGE 122 III 382, E. 2.a „Kamillosan/Kamillon“;

Urteil des BVGer B-2296/2014 vom 29. Juni 2015, E. 3.6 „ysl [fig.]/sl skinny love [fig]“; B-5692/2012 vom 17. März 2014, E. 3.6 „Yello/Yellow Lounge“; vgl. JOLLER, Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht [SMI], Bd. 53, 2000, S. 204). Die Kennzeichnungskraft beurteilt sich aus Sicht der Abnehmer, wozu neben Endabnehmern auch Marktteilnehmer vorgelagerter Stufen gehören (vgl. Urteil des BGer 4A.528/2013 vom 21. März 2014, E. 5.1 „ePostSelect“; Urteil 4A.6/2013 vom 16. April 2013, E. 3.2.3 „Wilson“; Urteil des BVGer B-3549/2013 vom 8. Oktober 2014, E. 4 „Palace [fig.]“; B-4763/2012 vom 16. Dezember 2013, E. 2.2 „Betonhülse“; EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht, sic! 1/2007, S. 11; DERS., SIWR, Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 258; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 44).

Die Verwechslungsgefahr kann hingegen im Gesamteindruck entfallen, wenn es sich beim übernommenen Element um einen schwachen Bestandteil handelt (Urteil des BVGer B-2296/2014 vom 29. Juni 2015, E. 3.6 „ysl [fig.]/sl skinny love [fig]“; B-5179/2012 vom 20. Mai 2014, E. 3.5 „Tivo/Tivù Sat HD [fig.]“; B-502/2009 vom 3. November 2009, E. 5.2.1, 6 „Premium ingredients, s.l. [fig.]/Premium Ingredients International [fig.]“). Schwach sind insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Urteil des BVGer B-2296/2014 vom 29. Juni 2015, E. 3.7 „ysl [fig.]/sl skinny love [fig]“; B-5440/2008 vom 24. Juli 2009, E. 6.2 „Jump [fig.]/Jumpman“; B-5477/2007 vom 28. Februar 2008, E. 6 „Regulat/H₂O₃ pH/Regulat [fig.]“). Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, im Verkehr durchgesetzt haben. Die Unterscheidungs- bzw. Kennzeichnungskraft fehlt Zeichen, die beschreibend sind. Beschreibende Zeichen sind Angaben, die sich in einem direkten Bezug zum gekennzeichneten Gegenstand erschöpfen, also von den massgeblichen Verkehrskreisen unmittelbar und ausschliesslich als Aussage über bestimmte Eigenschaften der zu kennzeichnenden Waren oder Dienstleistungen verstanden werden. Hierunter fallen namentlich Wörter, die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Gebrauchszweck, Wert, Form, Verpackung oder Ausstattung der Ware oder Dienstleistung aufgefasst zu werden (BGE 135 II 359, E. 2.5.5 „akustische Marke“; Urteil des BVGer B-2296/2014 vom 29. Juni 2015, E. 3.7 „ysl [fig.]/sl skinny love [fig]“; B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 „Noblewood“; Urteil B-1759/2007 vom 26. Februar 2008, E. 2 „Pirates of the Caribbean“; MARBACH, SIWR, Bd. III/1, Rz. 247, 313 f.;

WILLI, a.a.O., Art. 2 N 45, 83; DAVID, a.a.O., Art. 2 N 16). Damit ist nicht jedes Zeichen vom Markenschutz auszunehmen, das auf eine bestimmte oder mögliche Form, Verpackung oder Ausstattung Bezug nimmt. Die ausschliesslich beschreibende, sachliche Beziehung zwischen Marke und Ware oder Dienstleistung muss vielmehr für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise ohne besondere Denkarbeit oder Aufwand an Fantasie zu erkennen sein (BGE 103 Ib 275, E. 3b „Red & White“; 106 II 245, E. 2.a „Rotring“; 116 II 609, E. 2.c „Fioretto“; Urteil des BVGer B-5996/2013 vom 9. Juni 2015, E. 3.2 „Froschkönig“; Urteil B-5168/2011 vom 13. März 2013, E. 2.5 „Black Label“).

4.

4.1 Die Beschwerdeführerin stützt ihren Widerspruch gegen die am 13. November 2014 veröffentlichte internationale Registrierung IR 1'222'499 MISS CROCO auf ihre ältere internationale Registrierung IR 1'170'526 Croco (fig.) vom 15. August 2013. Der am 25. Februar 2015 erhobene Widerspruch erfolgte rechtzeitig (vgl. Art. 31 Abs. 2 MSchG).

4.2 Die Widerspruchsmarke besteht aus der Verbindung des Worts „Croco“ mit grafischen Elementen; die Minuskeln mit grossem Anfangsbuchstaben sind in weisser Fettschrift mit blauer Umrandung gehalten, welche die sie umgebende, unterschiedlich dicke weisse Ellipse seitlich durchbrechen, in diagonaler Ausrichtung von unten links nach oben rechts auf rotem rechteckigem Grund. Die angefochtene Marke besteht aus den Worten „Miss“ und „Croco“, die zu „Miss Croco“ kombiniert werden.

Beide Marken sind für Snacks und Süssigkeiten registriert. Diese Waren werden von einer heterogenen, sowohl jugendlichen als auch erwachsenen Käuferschaft nachgefragt. Der Vertrieb erfolgt in Detailhandelsverkaufsstellen mit Lebensmittel- oder Zwischenverpflegungssortiment, wobei die Produkte eher dem Niedrigpreissegment zuzurechnen sind. In Bezug auf die angesprochenen Verkehrskreise ist von einer insgesamt durchschnittlichen, aufgrund der Gewöhnung bei Massenartikeln des täglich Bedarfs aber entsprechend reduzierten Aufmerksamkeit auszugehen (vgl. BGE 122 III 382, E. 3.a „Kamillosan/Kamillon“; BGE 126 III 315, E. 6.b/bb „Rivella/Apiella“).

4.3 Die Vorinstanz ist zum Schluss gelangt, die Waren, für welche Schutz beansprucht wird, seien austauschbar, zudem bestehe zwischen den strittigen Kennzeichen grosse Ähnlichkeit (angefochtene Verfügung, S. 3 f.,

4 f.). Diese Einschätzung wird von den Parteien grundsätzlich geteilt (Beschwerde, Rz. 23 f.; Beschwerdeantwort, Rz. 5 ff.). Allerdings verneint die Vorinstanz eine Verwechslungsgefahr aufgrund des aus ihrer Sicht beschreibenden Charakters der Widerspruchsmarke für Süßigkeiten und Snacks in Krokodilform (angefochtene Verfügung, S. 5 ff.), was von der Beschwerdeführerin in der Sache gerügt wird (Beschwerde, Rz. 11 ff.).

4.4 Dem Bildelement der Widerspruchsmarke kommt bei der Beurteilung einer allfälligen Verwechslungsgefahr keine prägende Wirkung zu. Kennzeichnungsschwerpunkt beider Marken bildet das Wort „Croco“. Dieses ist wie seine Varianten „Croc“ und „Crocch-“ für die Kennzeichnung von Apéritifgebäck und Müesliriegeln beliebt (z.B. „Crocchini“, „Microc“ und „Farmer Croc“ von Migros, „Chococroc“ von Coop, „Croco Copters“ von Kellogg’s; vgl. Produktnachweise unter *produkte.migros.ch*, *coopathome.ch*, *kelloggs.ch*, besucht am 26. Juli 2017). Der Sprachgebrauch zeigt, dass sich „Croco“, akzentuiert durch seinen Wortklang, auch ohne lexikalisch registrierte Bedeutung gedanklich mit der für einen Teil der betreffenden Backwaren typischen krustigen oder knusprigen Darreichungsform (Crackers, Kartoffelchips, Salzbrezel etc.) assoziiert.

Im Deutschen und Französischen („crocodile“; italienisch: „coccodrillo“) lässt „Croco“ zugleich mutliert an ein Krokodil denken. Auf Französisch ist der Begriff hierfür als Abkürzung gebräuchlich. Zu den auffallendsten Merkmalen jener Tierart gehören der schuppenbesetzte Reptilienkörper, der lange kräftige Schwanz und das langgezogene Maul mit spitzen Zähnen. Darstellerische Möglichkeiten für diese Merkmale gibt es viele. Auch bei Annahme des gedanklichen Rückschlusses von der Marke auf die Ware drängt sich darum für letztere keine prototypische und bestimmte Formvorstellung auf.

Indem das für grillierte und getrocknete Gemüse-, Kartoffel-, Reis-, Getreide- oder Nusswaren verwendete Wort „Croco“ ohne Zuhilfenahme der Fantasie an das französische „croquer“ (knabbern) bzw. das italienische „croccante“ (knackig, knusprig) anklingt, wofür es entgegen der Annahme der Beschwerdeführerin keiner Vorstellung knackender Geräusche beim Zermahlen der Beute im Maul des Krokodils bedarf (diesbezüglich zurecht ablehnend die angefochtene Verfügung, S. 5; vgl. Beschwerde, Rz. 11), nimmt es in erkennbar beschreibender oder gar anpreisender Weise auf jene Waren Bezug. Seine Kennzeichnungskraft und Schutzwirkung sind dadurch entsprechend reduziert; wenn auch nicht beseitigt.

Insgesamt kommt der vorangestellten Beifügung „Miss“, die attributiv auf das nachfolgende Wort Bezug nimmt, eine geringe Unterscheidungswirkung zu (vgl. BGE 118 II 74, 78 E. 3b „Miss Elleci“; Urteil des BVGer B-8028/2010 vom 2. Mai 2012, E. 6.3 „View/Swissview [fig.]“). Reduziert, aber nicht beseitigt ist die Kennzeichnungskraft des prägenden Bestandteils „Croco“. Da es für die Zeichenbeurteilung allein auf die Hinterlegung und nicht auf den Gebrauch ankommt, bleibt hingegen unerheblich, dass die Vorinstanz die als Warenbeispiel angeführten Crackers in Krokodilform fälschlicherweise der Beschwerdeführerin statt der Beschwerdegegnerin zugeordnet hat (vgl. angefochtene Verfügung, S. 6; Beschwerde, Rz. 2 ff.; Beschwerdebeilage 3; Vernehmlassung, Rz. 1 ff.).

4.5 Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 9. Juni 2015 festgehalten, dass das Zeichen FROSKÖNIG für Konditorwaren und Schokoladeprodukte von den Abnehmern nicht als Hinweis auf die konkrete Ausgestaltung der Ware verstanden wird und auch kein Freihaltungsinteresse verletzt, zumal es keine allgemein gültige Darstellung der mit der Wortmarke assoziierten Märchenfigur gibt (B-5996/2013, E. 5.2, 6, 7.3 „Froschkönig“). In einem ähnlich gelagerten Fall ist das Bundesgericht zum Schluss gelangt, dass die Wortmarke FIORETTO die Blumenform für Zucker- und Süsswaren nicht monopolisiert und das Zeichen von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Beschaffungsangabe verstanden wird (BGE 116 II 609, E. 2.c; analog: Urteil des BVGer B-1759/2007 vom 26. Februar 2008, E. 3.5 f. „Pirates of the Carribean“).

Für die vorliegend interessierenden Backwaren und Süssigkeiten existiert nach den Feststellungen der Vorinstanz eine grosse Formenvielfalt (angefochtene Verfügung, S. 6, mit Beispielen; vgl. auch Duplikbeilage 2); die Krokodilgestalt für Salzgebäck und Gummibonbons ist auf dem Markt zwar anzutreffen (vgl. Vorakten, act. 8), von einer verbreiteten oder gar typischen Warenform kann indes nicht gesprochen werden. Jedenfalls ist angesichts der Gestaltungsvarietät nicht anzunehmen, ein erheblicher Teil der Käuferschaft verstehe das Zeichen CROCO mit Bezug auf die in Frage stehenden Warenklassen unmittelbar und ohne Gedankenaufwand als Hinweis auf eine bestimmte Warenform. Insofern unterscheidet sich der vorliegende Fall vom Sachverhalt, der dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Sachen GOLDBÄREN zugrunde lag. Im Unterschied zur Krokodilform ist die Bärenform nach den Feststellungen des Gerichts für Gummibonbons allgemein üblich und geradezu „klassisch“, was umgangssprachlich in der Bezeichnung „Gummibärchen“ zum Ausdruck kommt; aus

diesem Grund wird das Zeichen in Kombination mit dem anpreisenden Prädikat „Gold“ von den massgebenden Verkehrskreisen unmittelbar und ohne Gedankenaufwand als Hinweis auf die Warenform verstanden (B-6068/2014, 1. Februar 2016, E. 5.4 „Goldbären“). Auch im Fall MILCHBÄRCHEN wurde die Zuweisung des angefochtenen Zeichens für Konditorwaren zum Gemeingut mit der Kombination aus dem Worтеlement „Milch“ und dem Worтеlement „Bärchen“ begründet, wobei ersteres Element nach Auffassung des Gerichts auf einen Inhaltsstoff, letzteres Element in Verbindung mit „Milch“ auf die Warenform verweist (B-2054/2011 vom 28. November 2011, E. 5.5 „Milchbärchen“).

Demgegenüber besteht die Widerspruchsmarke vorliegend einzig aus dem in Alleinstellung verwendeten und mit abstrakten grafischen Elementen kombinierten Wort „Croco“. Unmittelbar und ohne Gedankenaufwand erschliesst sich daraus kein Hinweis auf eine bestimmte Warenform, zumal es sich bei der Krokodilgestalt nicht um eine typische Formgebung für Süßigkeiten und Snacks handelt. Insbesondere ist der Hinweis auf die angesprochene Tierart derart unbestimmt, dass die Widerspruchsmarke gegen keine irgendwie gestaltete Tierform von Salzgebäck anderer Anbieter ins Feld geführt werden kann oder auf andere Weise die Gestaltungsmöglichkeiten potentieller Anbieter einzuschränken droht. Insofern weist die Beschwerdeführerin zu Recht darauf hin (Beschwerde, Rz. 16), dass andernfalls sämtlichen Wörtern, welche Lebensmitteln als Form zugrunde liegen können, der Schutz zu verweigern wäre (vgl. BGE 116 II 609, E. 2.c „Fiorretto“).

4.6. Zusammenfassend ist daher von einer reduziert kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke auszugehen, eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen aber dennoch zu bejahen. Bei diesem Ergebnis ist nicht näher auf das Vorbringen der Beschwerdeführerin einzugehen (Beschwerde, Rz. 20), MISS CROCO suggeriere im Vergleich zu Croco (fig.) die Vorstellung eines weiblichen Krokodils und letztlich einer auf eine weibliche Kundschaft zugeschnittenen Produktelinie desselben Herstellers.

4.7. Damit ist die Beschwerde auch im Umfang der vorinstanzlichen Abweisung des Widerspruchs in Klasse 29 gutzuheissen. Dispositivziffern 2 und 3 der angefochtenen Verfügung sind aufzuheben. Der Widerspruch ist gutzuheissen, soweit er nicht aufgrund der Löschung des Basiseintrags in

Klasse 30 gegenstandslos geworden ist, und die Schutzerteilung der internationalen Registrierung IR 1'222'499 MISS CROCO auf Waren der Klasse 31 zu beschränken.

5.

Bei diesem Verfahrensausgang wird die Beschwerdegegnerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG). Der teilweise Wegfall des Basiseintrags der angefochtenen Marke bleibt ohne nennenswerten Einfluss auf das vorliegende Beschwerdeverfahren bzw. den damit verbundenen Aufwand; auf eine selbständige Verlegung von Kosten und Entschädigungen in diesem Punkt ist zu verzichten.

Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} 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). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten zu orientieren, wobei in gewöhnlichen Fällen von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– auszugehen ist (BGE 133 III 492, E. 3.3, „Turbinenfuss [3D]“ mit weiteren Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007, E. 1, „we make ideas work“). Die Verfahrenskosten sind vorliegend auf Fr. 4'500.– festzusetzen.

Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin eine angemessene Parteientschädigung zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Das Gericht setzt die Entschädigung anhand der eingereichten Kostennote fest; fehlt eine detaillierte Abrechnung, wird aufgrund der Akten entschieden (Art. 14 VGKE). Im vorliegenden Verfahren hat die Beschwerdeführerin die Kosten für das Beschwerdeverfahren mit Fr. 6'200.– beziffert, zuzüglich einer Spesenpauschale; der Zeitaufwand für die Replikschrift wird pauschal mit 7.14 Stunden zu je Fr. 420.– angegeben (Beschwerdebeilage 1; Replikbeilage). Zu beachten ist, dass der im Rahmen der Parteientschädigung zu vergütende Stundensatz für Anwälte auf Fr. 400.– beschränkt ist (Art. 10 Abs. 2 VGKE). Zudem scheint ein Zeitaufwand von mehr als sieben Stunden für eine sechsstufige Rechtsschrift mit rund vier Textseiten vergleichsweise hoch. Angesichts des beschränkten Umfangs und der durchschnittlichen Komplexität der Streitsache, unter Berücksichtigung der im Streit liegenden Interessen und der Schriftlichkeit des

Verfahrens sowie in Würdigung vergleichbarer Fälle erscheint eine Parteientschädigung im Betrag von insgesamt Fr. 3'000.– angemessen.

Der Mehrwertsteuer unterliegen die im Inland durch steuerpflichtige Personen gegen Entgelt erbrachten Leistungen. Als Ort der Dienstleistung gilt der Ort, an dem die Empfängerin der Dienstleistung den Sitz ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit hat (Art. 8 Abs. 1 i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG). Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz im Ausland. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 8 Abs. 2 MWSTG ist nicht ersichtlich. Mangels entsprechender Steuerpflicht ist daher mit der Parteientschädigung kein Mehrwertsteuerersatz geschuldet.

6.

Angesichts des Ausgangs des Beschwerdeverfahrens ist die vorinstanzliche Kostenverlegung anzupassen. Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin in Aufhebung von Dispositivziffern 5 und 6 des angefochtenen Entscheids für das erstinstanzliche Verfahren die Widerspruchsgebühr im Betrag von Fr. 800.– zu ersetzen sowie eine Parteientschädigung im Betrag von Fr. 1'000.– zu bezahlen (vgl. angefochtene Verfügung, S. 7).

7.

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

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

In Gutheissung der Beschwerde werden Dispositivziffern 2, 3, 5 und 6 der angefochtenen Verfügung aufgehoben. Der Widerspruch Nr. 14118 wird gutgeheissen, soweit er nicht gegenstandslos geworden ist, und die Vorinstanz angewiesen, der internationalen Registrierung IR 1'222'449 MISS CROCO den Schutz in der Schweiz für alle Waren der Klassen 29 und 30 zu verweigern.

2.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens im Betrag von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdegegnerin auferlegt und sind innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

Der Beschwerdeführerin wird der geleistete Kostenvorschuss im Betrag von Fr. 4'500.– aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

3.

Der Beschwerdeführerin wird zulasten der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.– für das Beschwerdeverfahren und Fr. 1'800.– (inkl. Fr. 800.– Widerspruchsgebühr) für das vorinstanzliche Verfahren zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilage: Rückerstattungsformular; Beschwerde- und Replikbeilagen)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Einzahlungsschein, Beschwerdeantwortbeilagen)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 14118; Einschreiben; Beilagen: Vorakten)

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann

Matthias Amann

Versand: 8. August 2017