



Urteil vom 4. Dezember 2018

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richterin Vera Marantelli,
Gerichtsschreiberin Agnieszka Taberska.

Parteien

August Storck KG,
Waldstrasse 27, DE-13403 Berlin,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Roger Staub und
Rechtsanwältin Sylvia Anthamatten, Walder Wyss AG,
Seefeldstrasse 123, Postfach 1236, 8034 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Häberli Fruchtpflanzen AG,
Stocken, 9315 Neukirch (Egnach),
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Bernard Volken,
FMP Fuhrer Marbach & Partner,
Konsumstrasse 16A, 3007 Bern,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 13660,
IR 320'574 MERCI / CH 654'775 Merci (fig.).

Sachverhalt:**A.**

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Wortmarke IR 320'574 MERCI, die am 15. September 1966 im internationalen Register eingetragen und am 5. Oktober 1966 für die Schweiz notifiziert wurde. Sie beansprucht Schutz für die Waren *cacao*, *chocolat*, *sucreries* in Klasse 30.

B.

Am 24. Januar 2014 hinterlegte die Beschwerdegegnerin bei der Vorinstanz die Wortbildmarke CH 654'775 Merci (fig.) für *Pflanzen und Früchte aller Arten* in Klasse 31. Die Marke hat folgendes Aussehen:

**C.**

Gegen die Eintragung des hinterlegten Zeichens erhob die Beschwerdeführerin am 13. Mai 2014 gestützt auf ihre ältere Marke Widerspruch. Sie machte geltend, aufgrund der integralen Übernahme der Widerspruchsmarke, lediglich ergänzt mit einem beschreibenden Bildelement, sei eine Zeichenähnlichkeit gegeben. Ferner seien die Waren bei identischem Verwendungszweck gleichartig und verfüge die Widerspruchsmarke infolge ihrer Bekanntheit über einen erweiterten Schutzzumfang. Eine Verwechslungsgefahr sei folglich zu bejahen und die jüngere Marke für alle beanspruchten Waren aus dem Register zu löschen.

D.

Mit Stellungnahme vom 17. November 2014 beantragte die Beschwerdegegnerin die Abweisung des Widerspruchs unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin, wobei sie die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke für die Waren *cacao* und *sucreries* erhob. Sie brachte vor, "Merci" gehöre zum elementaren Grundwortschatz, weshalb der Widerspruchsmarke keine Unterscheidungskraft zukomme. Da eine allfällige Bekanntheit nur mit Bezug auf eine spezifische, grafisch gestaltete Version der Marke gegeben sei, könne die Wortmarke Merci auch nicht als durchgesetzt betrachtet werden. Der Verwendungszweck der beanspruchten Waren sei lediglich allgemein überschneidend und begründe keine Gleichartigkeit. Eine Zeichenähnlichkeit sei bei Ge-

genüberstellung des Merci-Logos und der angefochtenen Marke zu verneinen, da sich diese im Gesamteindruck hinreichend voneinander unterscheiden. Demzufolge liege keine Verwechslungsgefahr vor.

E.

Die Beschwerdeführerin reichte mit Widerspruchsreplik vom 26. Mai 2015 Belege zum Gebrauch ihrer Marke für *cacao* und *sucreries* ein und bestritt deren Gemeingutcharakter. Sie stellte sich auf den Standpunkt, es handle sich im Gegenteil um eine bekannte Marke mit erweitertem Gleichartigkeitsbereich und grösserem Schutzzumfang. Die Wortmarke Merci sei auch ohne jegliche grafische Ausgestaltung erheblich gebraucht worden, zudem weiche das Merci-Logo nur minim vom reinen Wortzeichen ab. Eine Verwechslungsgefahr sei bei gegebener Warengleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit selbst dann zu bejahen, wenn der Gebrauch der Marke lediglich für *chocolat* anerkannt werde.

F.

Mit Widerspruchsduplik vom 27. November 2015 brachte die Beschwerdegegnerin vor, die Beschwerdeführerin habe den Gebrauch ihrer Marke für die bestrittenen Waren anhand der eingereichten Belege nicht glaubhaft gemacht. Der Gebrauch für Schokolade wirke weder rechtserhaltend für den Oberbegriff *sucreries* noch für den Schokoladestandteil *cacao*. Sie hielt an ihrer Ansicht fest, wonach der Zeichenvergleich auf Basis der grafischen Ausgestaltung der Widerspruchsmarke vorzunehmen sei, wobei der Wortbestandteil an sich über einen derart geringen Schutzzumfang verfüge, dass die angefochtene Marke mit ihrem Bildelement einen genügenden Abstand wahre.

G.

Mit Entscheid vom 3. November 2016 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab. Sie kam zum Schluss, der rechtserhaltende Gebrauch der Widerspruchsmarke für *cacao* und *sucreries* sei anhand der eingereichten Belege nicht glaubhaft gemacht. Der unbestrittene Gebrauch der Marke für *chocolat* wirke für diese Waren nicht rechtserhaltend. Die beanspruchten Waren stünden im Verhältnis Rohstoff (Früchte und Pflanzen) zu verarbeitetem Produkt (Schokolade) zueinander, verfügten nicht über denselben Verwendungszweck und seien folglich nicht gleichartig. Im Übrigen wäre eine Verwechslungsgefahr selbst unter der Annahme einer Warengleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit zu verneinen, da sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke nicht auf das gemeinfreie Wort "Merci" erstrecken könne.

H.

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 5. Dezember 2016 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und beantragte die vollumfängliche Gutheissung ihres Widerspruchs, wobei sie weitere Gebrauchsbelege einreichte. Sie rügte, die Verfügung sei unter falscher Würdigung von Rechts- und Tatfragen ergangen. Die Vorinstanz habe den rechtserhaltenden Gebrauch für *cacao* und *sucreries* zu Unrecht als nicht glaubhaft erachtet. Im Übrigen wirke der Gebrauch der Marke für Schokolade für diese Waren rechtserhaltend. Sodann bestehe durchaus eine Gleichartigkeit zwischen Schokolade, Kakao und Süssigkeiten einerseits sowie Pflanzen und Früchten andererseits, zumal die Widerspruchsmarke aufgrund ihrer Bekanntheit einen erweiterten Gleichartigkeitsbereich beanspruchen könne. Aus der Bekanntheit folge ferner ein erweiterter Schutzzumfang. Die Zeichenähnlichkeit, die von der Vorinstanz gar nicht erst geprüft worden sei, liege bei integraler Übernahme der älteren Marke mit lediglich banaler grafischer Ergänzung vor.

I.

Die Vorinstanz beantragte mit Vernehmlassung vom 27. März 2017 die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Den Gebrauch der Widerspruchsmarke für die Waren *cacao* und *sucreries* erachtete sie weiterhin als nicht glaubhaft gemacht. Die Frage, ob der unbestrittene Gebrauch für Schokolade mit Bezug auf diese Oberbegriffe rechtserhaltend wirke, könne offengelassen werden, da eine Warengleichartigkeit hinsichtlich Pflanzen und Früchten auch bei Anerkennung des Gebrauchs für sämtliche beanspruchten Waren zu verneinen wäre. Eine allfällige Bekanntheit der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit Schokolade könne nicht auf andersartige Produkte übertragen werden, führe mithin nicht zu einem erweiterten Gleichartigkeitsbereich.

J.

Mit Beschwerdeantwort vom 27. März 2017 beantragte die Beschwerdegegnerin die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolgen. Sie bestritt nach wie vor den Gebrauch der Widerspruchsmarke für *cacao* und *sucreries* und stimmte der Vorinstanz darin zu, der Gebrauch für Schokolade wirke für diese Waren nicht rechtserhaltend. Die einander gegenüberstehenden Waren seien nicht gleichartig. Die angefochtene Marke hebe sich durch ihr grafisches Element deutlich von der Widerspruchsmarke ab, weshalb auch keine Zeichenähnlichkeit gegeben sei. Weiter habe die Widerspruchsmarke keine originäre Unterscheidungskraft, da "Merci" als Ausdruck des Danks zum Gemeingut gehöre.

Eine Bekanntheit mit entsprechend weiterem Schutzzumfang könne die Widerspruchsmarke nicht beanspruchen.

K.

Mit Replik vom 15. Juni 2017 ging die Beschwerdeführerin vertieft auf die eingereichten Gebrauchsbelege ein und hielt im Übrigen an ihren bisherigen Vorbringen fest. Die Ausführungen der Beschwerdeführerin wurden von der Beschwerdegegnerin mit Duplik vom 19. September 2017 bestritten.

L.

Auf Antrag der Beschwerdeführerin wurde am 13. Dezember 2017 eine öffentliche Parteiverhandlung durchgeführt, anlässlich derer die Parteien an ihren bisherigen Begehren und Ausführungen festhielten.

M.

Auf weitere Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden 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 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin hat als Widersprechende am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Da die Beschwerde im Übrigen frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1 Art, 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet wurde (Art. 63 Abs. 4 VwVG), ist auf die Beschwerde 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 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]).

2.2 Die ältere Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen gebraucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Hat der Inhaber seine Marke während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach Ablauf der Widerspruchsfrist oder Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, kann er sein Markenrecht vorbehaltlich wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch nicht mehr geltend machen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Behauptet eine Widerspruchsgegnerin den Nichtgebrauch der älteren Marke, so hat die Widersprechende den Gebrauch oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG). Die Einrede des Nichtgebrauchs ist in der ersten Stellungnahme vor dem IGE zu erheben (Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]). Der Zeitraum, für den der Gebrauch glaubhaft zu machen ist, bestimmt sich rückwärts gerechnet von der Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die Widerspruchsgegnerin an (MARKUS WANG, in: Noth et. al. [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. A. 2017, Art. 12 N. 9; Urteil des BVGer B-2227/2011 vom 3. Januar 2012 E. 4.2 "ebm [fig.]/EBM Ecotec").

2.3 Glaubhaftmachen bedeutet, dem Gericht aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (BGE 120 II 393 E. 4c; 88 I 11 E. 5a). Es braucht keine volle Überzeugung des Gerichts, doch muss es zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (Urteile des BVGer B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 4 "Exit [fig.]/Exit One"; B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 "Streifen").

2.4 Der rechtserhaltende Gebrauch muss ernsthaft, das heisst wirtschaftlich sinnvoll sein und nicht bloss zum Schein erfolgen. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie die besonderen Umstände des Einzelfalls, wie beispielsweise Grösse und Struktur des in Frage stehenden Unternehmens (Urteile des BVGer B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 3.2.1 "fünf Streifen [fig.]/fünf Streifen [fig.]"; B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.5 "Lifetec/Life Technologies"). Das Zeichen muss weiter in markenmässiger Art und Weise gebraucht worden sein, sodass es vom Verkehr als kennzeichnender Hinweis verstanden wird. Hierzu braucht die Marke nicht auf der Ware oder deren Verpackung angebracht zu sein, sondern kann auch in anderer Weise im Zusammenhang mit den

beanspruchten Produkten gebraucht werden, sofern der Verkehr die Verwendung konkret als Kennzeichnung versteht, z.B. in Angeboten, Rechnungen, Katalogen oder Ähnlichem (Urteile des BGer 4C.159/2005 vom 19. August 2005 E. 2.2 "Voodoo Dolls/Voodoo"; 4A_253/2008 vom 14. Oktober 2008 E. 2.1 "Gallup"; 4A_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 5.3 "Abanca [fig.]/Abanka [fig.]" m.w.H.).

2.5 Als rechtserhaltend gilt auch der Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form (Art. 11 Abs. 2 MSchG; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE], in sic! 2004 S. 106 E. 5 "Seiko Rivoli/R Rivoli [fig.]"). Das Weglassen nebensächlicher Bestandteile und Modernisierungen der Schreibweise der Marke sind zulässig, während das Weglassen eines unterscheidungskräftigen Elements zu einem von der Registrierung abweichenden Gebrauch führt (vgl. Urteile des BVGer B-1976/2007 vom 13. August 2007 E. 7 "Rudolph Rotnase/Rudolph [fig.]"; B-4465/2012 E. 2.6 "Lifetec/Life Technologies"; BGE 99 II 119 E. 7 "Silva"). Entscheidend ist, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, nicht seiner Identität beraubt wird (BGE 130 III 272 E. 4 "Tripp Trapp"; Urteil des BVGer B-7439/2006 vom 6. Juli 2007 E. 4.1 "Kinder/Kinder Party [fig.]").

2.6 Der Markeninhaber kann sich den Gebrauch der Marke durch Dritte anrechnen lassen, solange dieser mit seiner Zustimmung erfolgt ist (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Ein derartiger stellvertretender Gebrauch findet etwa bei der Markenbenutzung durch Tochter-, Konzern- und mit dem Markeninhaber anderweitig wirtschaftlich eng verbundenen Gesellschaften oder durch Lizenznehmer, Alleinvertreiber und Wiederverkäufer statt (WANG, a.a.O., Art. 11 N. 104; Urteil des BVGer B-5543/2012 vom 12. Juni 2013 E. 4.2 "six [fig.]/sixx"; BGE 107 II 356 E. 1c "La San Marco").

2.7 Nach dem Territorialitätsprinzip muss der Markengebrauch in der Schweiz erfolgt sein, wobei eine minimale Bearbeitung des schweizerischen Marktes verlangt wird (CHRISTOPH WILLI, MSchG, Kommentar, 2002, Art. 11 N. 32; WANG, a.a.O., Art. 11 N. 51). Als Ausnahme von diesem Grundsatz gilt der Gebrauch der Marke für den Export ebenfalls als rechtserhaltend (Art. 11 Abs. 2 MSchG). Art. 5 des Übereinkommens vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (SR 0.232.149.136) stellt überdies den Markengebrauch in Deutschland dem Gebrauch in der Schweiz gleich.

3.

3.1 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind, sodass die mit dem jüngeren Zeichen versehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zugerechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, eine mittelbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge"; B-531/2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]"; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: Lucas David/Markus Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Wapen-schutzgesetz, Basler Kommentar, 2017, Art. 3 N. 26 f.).

3.2 Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr sind die Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie die Wechselwirkung zwischen Zeichenähnlichkeit und Waren- oder Dienstleistungsgleichartigkeit 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.]"; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 17 ff.). Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Abnehmer zu rechnen als bei Spezialprodukten bzw. Dienstleistungen, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315 E. 6b/bb "Rivella/Apiella"; Urteil des BVGer B-234/2014 vom 4. Juli 2015 E. 3.4 "Juke/Jook Video [fig.]").

3.3 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich anhand der Einträge im Markenregister (Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay [fig.]"). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, der gleiche Verwendungszweck, ein ähnliches fabrikationsspezifisches Know-how, Substituierbarkeit, das Verhältnis von Hauptware und Zubehör sowie die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 "Bonewelding [fig.]"; B-341/2013 vom 1. April 2015 E. 5.1 "Victorinox/Miltroninox"). Die Zugehörigkeit zum gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation bildet ein

Indiz für Gleichartigkeit (Urteil des BVGer B-5073/2011 E. 2.6 "Lido Champs-Élysées Paris [fig.]/Lido Exclusive Escort [fig.]").

3.4 Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit wird auf den Gesamteindruck abgestellt, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; 121 III 377 E. 2.a "Boss/Boks"; 119 II 476 E. 2.d "Radion/Radiomat"). Für die Ähnlichkeit von Wortelementen sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend, wobei die Übereinstimmung auf einer Ebene in der Regel zur Annahme einer Zeichenähnlichkeit genügt (BGE 127 III 160 E. 2.b/cc "Securitas"; Urteil des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.4 "Calida/Calyana"; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. A. 2009, N. 872 ff.).

3.5 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ab. Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist kleiner als jener für starke Marken. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 II 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteil des BVGer B-3706/2016 vom 20. Juli 2018 E. 2.4 "Pupa/Fashionpupa"; MARBACH, a.a.O., Rz. 976 ff.). Schwach sind insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen. Stark sind hingegen jene Marken, welche das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteile des BVGer B-3706/2016 E. 2.4 "Pupa/Fashionpupa"; B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 2.4 „Plus/Plusplus [fig.]“).

4.

4.1 Vorab sind die Verkehrskreise zu definieren, auf deren Verständnis für die Beurteilung sowohl des rechtserhaltenden Gebrauchs als auch der Verwechslungsgefahr abzustellen ist. Ausschlaggebend ist dabei das Warenverzeichnis der älteren Marke, sodass nicht auf die Ausführungen der Parteien zu den Adressaten der jüngeren Marke eingegangen zu werden braucht (vgl. RAPHAEL NUSSER, Die massgeblichen Verkehrskreise im schweizerischen Markenrecht, Diss. 2015, Rz. 13.06; Urteil des BVGer vom 29. März 2017 B-2354/2016 E. 4 "Allianz/ Allianz TGA [fig.]").

4.2 *Chocolat* bzw. Schokolade wird als alltägliches Konsumgut von Endabnehmern der gesamten Bevölkerung mit tiefer Aufmerksamkeit nachgefragt. Zu den Verkehrskreisen gehören auch Fachleute aus der Konditorei, Confiserie und dem Lebensmittelhandel mit grösserer Aufmerksamkeit. Dasselbe gilt für *sucreries*, in der deutschen Übersetzung Zuckerwaren bzw. Konfekt (wdl.ige.ch/wdl/).

4.3 Unter den Parteien ist strittig, was unter *cacao* in Klasse 30 zu verstehen ist. Nach Ansicht der Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin handelt es sich bei Kakao um ein verarbeitetes Produkt bzw. Kakaogetränk, während die Beschwerdeführerin vorbringt, ihre Marke sei nicht für ein Getränk registriert; vielmehr umfasse der Oberbegriff *cacao* auch weitere aus Kakaobohnen zubereitete Waren wie Zutaten auf Kakaobasis für Confiserieprodukte, insbesondere die vorliegend relevanten Schokoladestandteile Kakaomasse und Kakaopulver.

Wie das Bundesverwaltungsgericht im Urteil B-1686/2012 vom 9. April 2013 E. 4.4 "Camille Bloch Mon Chocolat Suisse (fig.)/my swiss chocolate.ch (fig.)" ausgeführt hat, bezeichnet der Begriff Kakao die Samen des Kakaobaumes, das aus Kakaobohnen gewonnene Kakaopulver sowie das Getränk, das aus Kakaopulver, Zucker und Milch hergestellt wird. Soweit sich die Vorinstanz bei ihrer Auffassung, wonach unter "Kakao" das Pulvergetränk zu verstehen sei, auf ebendieses Urteil beruft, ist ihr entgegenzuhalten, dass die Markeninhaberin in dem betreffenden Verfahren "Kaffee, Tee, Kakao, Kaffee-Ersatzmittel (...)" in Klasse 30 beansprucht hat und in dieser konkreten Konstellation tatsächlich vom engen Verständnis des Begriffs Kakao als Getränk auszugehen war. Vorliegend ist der Sachverhalt jedoch anders gelagert. Gestützt auf die Klassifikationshilfe des IGE ist davon auszugehen, dass es sich bei dem von der Widerspruchsmarke beanspruchten *cacao* um einen Oberbegriff handelt, der neben dem Pulver für Trinkschokolade auch weitere Kakaerzeugnisse wie Kakaosextrakt, Aufstriche und Zutaten auf Kakaobasis für Confiserieprodukte wie Kakaopulver erfasst. Hätte die Beschwerdeführerin ihre Marke lediglich für das Kakaogetränk registrieren wollen, hätte sie wohl die offiziellen Bezeichnungen "*cacao au lait*" oder "*boissons à base de cacao*" gewählt (wdl.ige.ch/wdl/; vgl. auch die Klassifikationshilfe der WIPO www.wipo.int/classifications/nice/en). Ob auch der Schokoladestandteil Kakaomasse unter den Oberbegriff *cacao* fällt, wird noch zu klären sein (E. 5.3.3 nachfolgend.)

Für die Definition der Verkehrskreise für Kakao wird auf die Ausführungen zu Schokolade und Zuckerwaren verwiesen. Soweit Confiserieprodukte auf Kakaobasis zur Frage stehen, richten sich diese vornehmlich an Fachleute aus der Confiserie, Konditorei und Lebensmittelindustrie, die die Waren mit erhöhter Aufmerksamkeit prüfen.

5.

5.1 Mit der ersten Stellungnahme vom 17. November 2014 im Widerspruchsverfahren erhob die Beschwerdegegnerin die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke für die Waren *cacao* und *sucreries* in Klasse 30. Die Beschwerdeführerin reichte zum Nachweis des rechtserhaltenden Gebrauchs ihrer Marke folgende Belege ein (Beilagen 46, 47, 50/1-33 zur Widerspruchsreplik, Beilagen 3-5 zur Beschwerdereplik):

- Undatierte Abbildungen der Schokoladewaren "Merci Extra Dunkle Vielfalt" mit Hinweis "min. 70% Cacao in der Schokolade" und "Merci Petits" mit Hinweis "Cacao Intense 72%"
- Abbildungen von Schokoladewaren in diversen Lebensmittelgeschäften in der Schweiz, von der Beschwerdeführerin datiert vom Januar 2010 bis April 2013
- Googlerecherche vom Juni 2017 mit den Suchbegriffen "Merci Extra Dunkle Vielfalt 72%", "Merci Finest Selection 70% Kakao" und "Merci Tafelschokolade Edelbitter 72%", wobei die Suchtreffer sich vorwiegend auf Webseiten mit deutscher Top-Level-Domain beziehen und nur vereinzelt datiert sind (Zeitraum Januar 2010 bis November 2013)
- Rechnungen der Storck (Schweiz) GmbH betreffend die Lieferung der Schokoladewaren "Merci Extra Dunkle Vielfalt" und "Merci Petits Cacao" an diverse Warenhäuser und Lebensmittelgeschäfte in der Schweiz vom Januar 2010 bis August 2013
- Rechnungen der Merci GmbH, Berlin, sowie der Beschwerdeführerin selbst betreffend die Lieferung der Schokoladewaren "Merci Extra Dunkle Vielfalt" und "Merci Petits Cacao" an Warenhäuser in Deutschland vom November 2009 bis Januar 2013.

Die Belege, soweit sie mit einem Hinweis auf Ort und Datum versehen und - als konzernintern verwendete oder von der Beschwerdeführerin selbst datierte Dokumente - nicht als bloße Parteibehauptung zu qualifizieren sind, beziehen sich auf den vorliegend relevanten Zeitraum zwischen dem 17. November 2009 und dem 17. November 2014. Sie betreffen ausgewählte Schokoladewaren der Beschwerdeführerin, die teilweise mit der Wortmarke "Merci", mehrheitlich aber in grafischer Ausgestaltung in Kleinbuchstaben mit einem kleinen Herz als i-Punkt - **merci** - versehen sind. Die Widerspruchsmarke bleibt in dieser Version klar erkennbar und ihr kennzeichnungskräftiger Kern wird gewahrt, sodass es sich hierbei um einen zulässigen Gebrauch in nicht wesentlich abweichender Form handelt (vgl. Urteil des BVGer B-7439/2006 E. 4.1 "Kinder/Kinder Party [fig.]" ; WANG, a.a.O., Art. 11 N. 82 m.w.H.; WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 52 ff.). Den Gebrauch der Marke durch ihre Konzerngesellschaften kann sich die Beschwerdeführerin als stellvertretenden Gebrauch anrechnen lassen. Dass der Gebrauch mit ihrer Zustimmung erfolgt ist, hat sie mit Hinweis auf das auf sämtlichen Rechnungen ersichtliche Logo der Muttergesellschaft "Storck", ihre auf der Webseite storck.com abrufbare Konzernstruktur und anhand eines Auszugs aus dem Handelsregister nachgewiesen, sodass die diesbezüglichen Einwände der Vorinstanz unbegründet sind.

Die Rechnungen über Warenlieferungen in Deutschland sind nach dem deutsch-schweizerischen Abkommen vom 13. April 1892 grundsätzlich dem Markengebrauch in der Schweiz gleichzustellen (E. 2.7). Diesbezüglich hat der EuGH mit Urteil C-445/12 P vom 12. Dezember 2013 *Rivella International* festgehalten, die Frage der Benutzung einer Gemeinschaftsmarke richte sich allein nach dem Unionsrecht und lasse für die Anwendung nationalen Rechts oder bilateraler Abkommen keinen Raum (Rn. 48 ff.). Fraglich ist, ob daraus folgt, dass die Anwendung des Abkommens durch Deutschland gegen Europarecht verstiesse, dieses lediglich für die Schweiz bindend und zu kündigen sei – oder ob es weiterhin für beide Parteien gleichermaßen bindend ist (vgl. DIRK JESTAED, "Die EuGH-Entscheidung "Baskaya/Passaia"", in: sic! 2014 S. 307 ff.; MICHAEL TREIS, "Passaia/Baskaya di Baskaya", in: sic! 2013 S. 56 ff.). Das Bundesgericht hatte sich im Rahmen einer Beschwerde gegen einen Massnahmenentscheid, worin die vertiefte Prüfung des Abkommens auf den Hauptprozess verschoben worden war, nicht zu dessen Geltung bzw. Tragweite zu äussern (Urteil 4A_500/2017 vom 12. Februar 2018 E. 2.3 "Otto/Otto's [fig.]"). Das Abkommen ist indessen nach wie vor in Kraft und wurde von keiner Vertragspartei gekündigt. Vorliegend gibt es keinen Anlass, die Gültigkeit des Abkommens in Frage zu stellen. Folglich ist an der bisherigen Praxis

festzuhalten und das Abkommen nach wie vor anzuwenden (Urteile des BVGer B-681/2016 vom 23. Januar 2018 E. 2.6 "Facebook/StressBook"; B-7768/2015 vom 4. Dezember 2017 E. 3.4 "Capsa/Cupsy [fig.]"; B-6251/2013 vom 9. September 2014 E. 3.5 "P & C [fig.]/PD & C"; B-2227/2011 vom 3. Januar 2012 E. 5.2 "ebm [fig.]/EBM Ecotec").

Anhand der eingereichten Belege hat die Beschwerdeführerin im Ergebnis glaubhaft gemacht, dass die Widerspruchsmarke in der Schweiz innerhalb des relevanten Zeitraums gebraucht wurde, allerdings nur für Schokolade. Für die von der Nichtgebrauchseinrede betroffenen Waren *cacao* und *sucreries* hat die Beschwerdeführerin keine Gebrauchsbelege eingereicht. Nachfolgend ist deshalb zu prüfen, ob der Gebrauch – wie die Beschwerdeführerin vorbringt – auch für diese Waren rechtserhaltend wirkt.

5.2 Die Beschwerdeführerin führt mit Bezug auf *cacao* aus, der Gebrauch einer Marke für ein Gesamtprodukt könne den einzelnen Produktbestandteilen zugerechnet werden, wenn der Verkehr den Gebrauch für diese Bestandteile erkenne. Kakao bilde den Hauptbestandteil von Schokolade, gewisse Schokoladen bestünden gar ausschliesslich daraus. Der Verkehr erkenne daher den Markengebrauch für Kakao, selbst wenn dieser nicht als selbständige Ware unter der Marke angeboten werde. Auf den unter der Widerspruchsmarke vertriebenen Schokoladewaren sei der Vermerk "cacao" sichtbar angebracht und der Kakaogehalt damit betont. Auch mit Bezug auf den Oberbegriff *sucreries* wirke der Gebrauch für Schokolade rechtserhaltend, da Schokolade mit einem Zuckeranteil von rund 50% eine typische Süssigkeit bilde. Umgekehrt gehörten Süssigkeiten in das gängige Sortiment eines branchentypischen Schokoladenanbieters.

Nach Ansicht der Vorinstanz folgt aus dem Gebrauch für Schokolade kein rechtserhaltender Gebrauch für *cacao* und *sucreries*. Ob unter den Oberbegriff *cacao* neben dem Kakaogetränk noch weitere verarbeitete Nahrungsmittel aus Kakaobohnen fielen und der Gebrauch der Marke nach der abweichenden Praxis des BVGer zum Teilgebrauch zu bejahen wäre, liess die Vorinstanz offen, da die Warengleichartigkeit mit Bezug auf die von der angefochtenen Marke beanspruchten *Pflanzen und Früchte aller Arten* in Klasse 31 selbst bei anerkanntem Gebrauch der Widerspruchsmarke für sämtliche beanspruchten Waren in Klasse 30 verneint werden müsse.

Die Beschwerdegegnerin verneint ebenfalls, dass der Gebrauch für Schokolade rechtserhaltend für den Bestandteil Kakao wirke, da die Beschwer-

deführerin diesen nicht als selbständige Ware unter der Widerspruchsmarke anbiete. Kakao mache ferner nicht das Wesen der Ware aus, da Schokolade diverse Bestandteile enthalte und sich primär durch die Zubereitung auszeichne. Auch für den Oberbegriff *sucreries* wirke der Gebrauch für Schokolade nicht rechtserhaltend, da ein branchentypischer Schokoladenhersteller nur Schokolade anbiete.

5.3 Zunächst ist der Gebrauch für *cacao* zu prüfen.

5.3.1 Wird die Marke für ein Gesamtprodukt verwendet, kann der Gebrauch den einzelnen Bestandteilen dieses Produkts zugerechnet werden, wenn der Verkehr aufgrund der Branchenübung den Gebrauch der Marke auch für die Bestandteile als solche erkennt (WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 45; KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Diss. 2008, S. 34). Das Bundesgericht hat dies für den Fall bejaht, dass ein Bestandteil, für den Verkehr erkennbar, eine besondere Funktion innerhalb des Gesamtprodukts innehat und seine markenrechtliche Selbständigkeit auch nach dem Einbau in das Gesamtprodukt wahrt (BGE 83 II 467 E. 4b "Monocoup" betreffend die von einem Dritten in ein Motorfahrzeug eingebaute Schmierungsanlage, wobei die Marke des Dritten an mehreren Stellen am Fahrzeug angebracht war). Die Lehre nimmt einen für den Verkehr erkennbaren, für den einzelnen Bestandteil des Gesamtprodukts wirkenden Gebrauch regelmässig nur an, wenn der Bestandteil als selbständiges Wirtschaftsgut unter der Marke vertrieben wird (BERNARD VOLKEN, in: Lucas David/Markus Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Basler Kommentar, 2017, Art. 11 N. 60; WANG, a.a.O., Art. 11 N. 46; WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 45). Wird die Marke hingegen nur als Name des Gesamtprodukts aufgefasst und liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die Bestandteile selbständig in den Handelsverkehr gelangen, wird der rechtserhaltende Gebrauch für die Bestandteile verneint (BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 35). Rechtsvergleichend ist ein Urteil des BGH zu erwähnen, worin der Gebrauch der Marke für ein Streukäse enthaltendes Spaghetti-Fertiggericht als nicht rechtserhaltend für den Bestandteil Käse gewürdigt wurde (Urteil I ZR 99/93 vom 18. Mai 1995, in: GRUR 1995 S. 583 ff.).

5.3.2 Bei "Kakao" handelt es sich nicht um einen einheitlichen Schokoladenbestandteil. Vielmehr setzt sich Schokolade aus Kakaomasse, Kakaobutter und gegebenenfalls Kakaopulver zusammen. Diese Kakaobestandteile - soweit sie überhaupt unter den Oberbegriff "cacao" subsumierbar sind - werden zwar als selbständige Wirtschaftsgüter vertrieben, dies jedoch auf unterschiedlichen Märkten. Deshalb rechnen die Verkehrskreise

die Kakaobestandteile nicht der Anbieterin des Endprodukts zu und wirkt der Gebrauch der Marke für Schokolade aus ihrer Perspektive nicht rechtserhaltend für Kakao. Zur Begründung im Einzelnen:

5.3.3 Zur Herstellung von Schokolade und weiteren kakaohaltigen Produkten werden rohe Kakaobohnen zunächst zu einer Rohmasse zermahlen, aus welcher in weiteren Verarbeitungsprozessen Kakaobutter und Kakao-pulver gewonnen werden. Schokolade kann nun aus Kakaomasse und/oder Kakaobutter bestehen, wobei die Kakaomasse auch durch Kakao-pulver ersetzt oder damit ergänzt werden kann; je nach gewünschter Schokoladenart (Milch-, Bitter- oder weisse Schokolade) ist die Zusammensetzung der Kakaobestandteile unterschiedlich (www.faz.net/aktuell/wirtschaft/schokoladenherstellung-wie-die-bohne-zur-tafel-wird-1385515.html; www.biothemen.de/Qualitaet/tropen/kakao_schokolade.html; de.wikipedia.org/wiki/Kakaomasse; Anhang 6 Ziff. 6.1 zur Verordnung des EDI über Lebensmittel pflanzlicher Herkunft, Pilze und Speisesalz [VLpH; SR 817.022.17]). Der auf Schokoladewaren angegebene Kakaogehalt, auf den sich die Beschwerdeführerin beruft, kennzeichnet den Anteil an Kakaotrockenmasse einschliesslich Kakaobutter (Art. 54 Abs. 1 VLpH). Es handelt sich dabei somit nicht um eine einheitliche Zutat, sondern um ein Gemisch von Kakaobestandteilen, die alle gesondert als eigenständige Wirtschaftsgüter gehandelt werden (vgl. Erläuterung der Eidgenössischen Zollverwaltung zu Tarifnummer 18, Kakao und Zubereitungen aus Kakao, abrufbar unter www.ezv.admin.ch).

Vom Anbau und Handel mit Kakaobohnen in den inneren Tropen, deren Verarbeitung zu Kakaomasse, Butter und Pulver, der Herstellung von Schokolade und weiteren kakaohaltigen Produkten aus diesen Bestandteilen, dem Vertrieb der Endprodukte innerhalb der Lebensmittelindustrie und der Gastronomie bis hin zum Konsum durch die Endverbraucher sind mehrere Akteure auf unterschiedlichen Märkten involviert (www.kakaoplattform.ch/kakao/wertschoepfungskette/; www.biothemen.de/Qualitaet/tropen/kakao_schokolade.html; www.worldsoffood.de/specials/schokoladenseiten/item/135-schokolade-wie-wird-aus-kakao-schokolade?.html). Die unterschiedlichen Märkte spiegeln sich in der differenzierten Zuteilung der Kakaobestandteile in der Nizza-Klassifikation wieder. Rohe Kakaobohnen sind in Klasse 31 bei den unverarbeiteten Pflanzen eingeteilt, Kakaobutter bei den Speisefetten in Klasse 29. Die vorliegend relevante Klasse 30 enthält im Wesentlichen für den Verzehr oder die Konservierung zubereitete Nahrungsmittel pflanzlicher Herkunft sowie Zusätze für die Geschmacksverbesserung von Nahrungsmitteln (erläuternde Anmerkungen auf www.wi

po.int/classifications/nice/en). Das unter den Oberbegriff *cacao* fallende Kakaopulver (E. 4.3) kann, muss aber nicht, Schokoladebestandteil sein. Sofern sich Kakaomasse überhaupt unter diesen Oberbegriff subsumieren liesse, wäre der Gebrauch für Schokolade dafür nicht rechtserhaltend. Der Oberbegriff *cacao* in Klasse 30 deckt nicht alle Markt- bzw. Herstellungsstufen vom Rohstoff über das Halbfabrikat bis zum Endprodukt ab. Zumindest die Fachleute unter den massgeblichen Verkehrskreisen nehmen die Kakaobestandteile als selbständige Wirtschaftsgüter wahr; da diese auf einer vorgelagerten Markstufe und von anderen Anbietern produziert und gehandelt werden als das Endprodukt Schokolade, wird Kakao als Schokoladebestandteil nicht der Beschwerdeführerin als Inhaberin einer Marke für Schokolade zugeordnet (vgl. MARBACH, a.a.O., N. 1388).

Dass der Gebrauch der Marke für Schokolade unter der Hypothese eines zu erwartenden Sortiments rechtserhaltend für andere unter den Oberbegriff *cacao* fallenden Waren wirkte, hat die Beschwerdeführerin – der die Glaubhaftmachung des Gebrauchs ihrer Marke obliegt – nicht vorgebracht, sondern im Gegenteil bestritten, dass ihre Marke für das Kakaotrunk registriert sei. Im Ergebnis ist der Gebrauch der Widerspruchsmarke für *cacao* zu verneinen.

5.4 Schliesslich ist zu prüfen, ob der Gebrauch für Schokolade rechtserhaltend für *sucreries* wirkt.

5.4.1 Wird eine Marke nur für bestimmte, unter einen breit gefassten Oberbegriff fallende Waren gebraucht, beschränkt sich die rechtserhaltende Wirkung des Gebrauchs zwar nicht auf das entsprechende Einzelprodukt, erfasst jedoch nicht ohne weiteres den gesamten Oberbegriff. Nach der Rechtsprechung des BVGer wird der Gebrauch unter Anwendung der erweiterten Minimallösung auf die Kategorie jener Waren oder Dienstleistungen verallgemeinert, deren künftigen Gebrauch er aus der Sicht der massgeblichen Verkehrskreise nahelegt und erwarten lässt (Urteile des BVGer B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.3 "Gadovist/Gadovita"; B-1686/2012 E. 2.3 "Camille Bloch Mon Chocolat Suisse [fig.]/my swiss chocolate.ch [fig.>"; B-6249/2014 vom 25. Juli 2016 E. 4.6 "Campagnolo [fig.]/F.LLI Campagnolo [fig.>"; MARBACH, a.a.O., N. 1387; WANG, a.a.O., Art. 11 N. 39).

5.4.2 *Sucreries* bzw. Zucker- oder Confiseriewaren und Konfekt sind Nahrungsmittel mit hohem Zuckergehalt. Beispielhaft lassen sich Kaugummi, Bonbons, Dragées, Karamell, Nougat, Fondant, Marzipan und kandierte

Früchte aufzählen (de.wikipedia.org/wiki/Zuckerware; vgl. Art. 55 ff. VLpH; Erläuterung der EZV zu Tarifnummer 1704 "Zuckerwaren", abrufbar unter www.ezv.admin.ch/ezv/de/home.html). Im Sortiment der grössten Schokoladeproduzenten in der Schweiz finden sich zwar vorwiegend Schokoladeprodukte wie Tafel- und Kochschokolade, Pralinen, Riegel, Brotaufstriche oder Couverture. Confiseries und Konditoreien, die ebenfalls als typische Anbieter von Schokolade auftreten, haben daneben aber auch Konfekt, Nougat und Karamell im Sortiment (<https://www.laederach.com/shop/de/full-catalog.html>; www.lindt.ch/de/shop/unsere-marken; www.cailler.ch/de/unsere-produkte/; www.spruengli.ch/de/shop.html). Der Übergang von Schokolade zu Zuckerware ist fließend; zu denken ist namentlich an Nougat, Marzipan oder Dragées mit Schokoladeüberzug. Der Verkehr wird einem Anbieter von Schokolade deshalb ohne Weiteres auch Zuckerwaren als logisches Sortiment zurechnen (vgl. auch Urteil des BVGer B-1686/2012 E. 5.2 "Camille Bloch Mon Chocolat Suisse [fig.]/my swiss chocolate.ch [fig.]"). Der Gebrauch der Widerspruchsmarke für Schokolade wirkt folglich rechtserhaltend für *sucreries*.

6.

Für die Prüfung der Warengleichartigkeit stehen sich auf Seiten der Widerspruchsmarke *chocolat* und *sucreries* in Klasse 30 sowie die von der angefochtenen Marke in Klasse 31 beanspruchten *Pflanzen und Früchte aller Arten* gegenüber.

6.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, aufgrund hoher Bekanntheit könne ihre Marke einen erweiterten Gleichartigkeitsbereich beanspruchen. Doch selbst ohne Berücksichtigung der Bekanntheit sei eine Warengleichartigkeit zu bejahen. Die Faustregel, wonach zwischen Rohstoffen und Endprodukten keine Gleichartigkeit bestehe, sei vorliegend nicht anwendbar. Früchte und Pflanzen seien zwar Rohstoffe, würden aber gleichzeitig als Endprodukt angeboten. Umgekehrt eigne sich das Fertigprodukt Schokolade zur Weiterverarbeitung als Dessert. Sowohl Schokolade als auch Früchte und Pflanzen dienten als Zutat oder Geschmacksgeber für süsse Speisen und seien deshalb substituierbar. Früchte und gewisse Pflanzen sowie Schokolade bzw. andere Süssigkeiten, die häufig in einem Produkt zusammengeführt würden, seien als Komplementärprodukte zu betrachten. In den Augen der Abnehmer komme Früchten und Pflanzen eine wesentliche Bedeutung für die Qualität von Schokolade zu. Weiter verfügten die Produkte über einen überschneidenden Verwendungszweck, würden an denselben Verkaufsstellen angeboten und richteten sich an dieselben Adressaten. Sowohl Süsswaren als auch Früchte und gewisse Pflanzen

würden als Zwischenverpflegung oder Dessert verzehrt, seien austauschbar oder kombiniert konsumierbar.

Die Vorinstanz verneinte eine Gleichartigkeit zwischen Schokolade sowie Pflanzen und Früchten mit der Begründung, im Verhältnis zwischen Rohstoffen bzw. rohen Lebensmitteln gegenüber Fertigprodukten bzw. verarbeiteten Lebensmitteln fehle typischerweise die Gleichartigkeit. Das Know-how in Bezug auf Zucht und Ernte von Früchten und Pflanzen unterscheide sich vom Know-how, das zur Herstellung von Schokolade benötigt werde. Zudem hätten Früchte für die Qualität der Schokolade aus der Sicht des Publikums keine derart wesentliche Bedeutung, dass sie unweigerlich demselben Markeninhaber zugeschrieben würden. Eine allfällige Bekanntheit der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit Schokolade führe nicht zu einer Ausdehnung ihres Schutzbereichs auf andersartige Waren wie unverarbeitete Pflanzen und Früchte.

Die Beschwerdegegnerin schloss sich der Argumentation der Vorinstanz an und führte ergänzend aus, der einzige übereinstimmende Verwendungszweck des Verzehrs sei zu abstrakt und allgemein, um eine Gleichartigkeit zu begründen, zumal sich eine Vielzahl unterschiedlicher Lebensmittel als Zwischenmahlzeit oder Dessert eigne. Schokolade, selbst wenn sie Früchte enthalte, werde primär als Schokolade wahrgenommen. Die Warengleichartigkeit sei von der Kennzeichnungskraft isoliert zu beurteilen und letztere erst auf der Ebene der Verwechslungsgefahr zu prüfen.

6.2 Vorab ist klarzustellen, dass die Bekanntheit einer Marke wohl zu einem grösseren Schutzzumfang, nicht aber zu einem erweiterten Gleichartigkeitsbereich führt (BGE 122 III 387 E. 2a "Kamillosan"). Eine fehlende Warengleichartigkeit lässt sich nicht mit der Bekanntheit der älteren Marke kompensieren, ansonsten das markenrechtliche Spezialitätsprinzip ausgehebelt würde (Urteil des BGer 4A_242/2009 vom 10. Dezember 2009 E. 5.6 "Coolwater/Davidoff Cool Water [fig.]"). Der Schutz der berühmten Marke gemäss Art. 15 MSchG als Ausnahme vom Spezialitätsprinzip kann im Widerspruchsverfahren nicht angerufen werden (Urteile des BVGer B-2354/2016 vom 29. März 2017 E. 3.5 "Allianz/Allianz TGA Technische Gebäudeausrüstung [fig.>"; B-6573/2016 vom 29. Juni 2017 E. 7 "Apple [fig.]/Adamis Group [fig.]"). Eine allfällige Bekanntheit der Widerspruchsmarke ist deshalb bei der Beurteilung deren Kennzeichnungskraft zu prüfen und bleibt beim Warenvergleich unbeachtlich.

6.3 In Lehre und Rechtsprechung wird die Warengleichartigkeit im Verhältnis zwischen Rohstoff und Endprodukt grundsätzlich mit der Begründung verneint, Verwendungszweck, Abnehmer und Verkaufsstellen seien unterschiedlich (Urteile des BVGer B-3622/2010 vom 1. Dezember 2010 E. 3.2.1 "Wurzelbrot/Wurzelrusti"; B-5467/2011 vom 20. Februar 2013 E. 5.3.3 "Navitimer/Maritimer"; B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 7.4 "7seven [fig.]/ sevenfriday"; B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5 "Martini Baby/Martini [fig.>"; MARBACH, a.a.O., N. 845; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 42). Die Tatsache, dass Schokolade aus Kakaobohnen hergestellt wird und Früchte oder Nüsse enthalten kann, genügt daher nicht zur Annahme einer Gleichartigkeit mit Bezug auf Pflanzen und Früchte. Dasselbe gilt für Zuckerwaren wie Marzipan und Nougat, die aus Mandeln bzw. Nüssen hergestellt werden.

Dass Früchten und Nüssen als Bestandteil von Schokolade aus der Sicht des Verkehrs eine wichtige Bedeutung zukommen kann, die den Kaufentscheid zu beeinflussen vermag, kann ebenfalls keine Gleichartigkeit zwischen ihnen begründen, da es die Wahrnehmung ihrer Marken nicht verändert.

Der Verwendungszweck von Früchten und Schokolade stimmt insofern überein, als beide als Zwischenmahlzeit oder zum Dessert verzehrt oder hierzu weiterverarbeitet werden können. Als Dessert oder Zwischenmahlzeit eignet sich daneben aber auch eine Vielzahl weiterer Nahrungs- und Genussmittel wie Käse, Wurst oder Alkohol, was diese Waren nicht substituierbar und gleichartig macht. Zudem sind Früchte und Pflanzen, die zum Dessert eingenommen werden oder in Schokolade enthalten sind, in der Regel verarbeitet (geschält, getrocknet, eingemacht) und fallen nicht unter die hier relevante Klasse 30, sondern Klasse 29 der Nizza-Klassifikation (wdl.ige.ch/wdl/). Schokolade und Zuckerwaren sowie Früchte bilden sodann, obwohl sie sich kombinieren lassen, keine Produkteinheit wie etwa Schnürsenkel und Schuhe.

Dass Früchte und Schokolade in Lebensmittelgeschäften, Personalrestaurants und am Kiosk angeboten und an diesen Verkaufsorten von denselben Abnehmern nachgefragt werden, trifft wiederum auf viele Lebensmittel zu, die allein aus diesem Grund aber nicht als gleichartig betrachtet werden können. Hingegen bieten spezifische Fachgeschäfte für Früchte und Pflanzen wie Obst- oder Gemüseläden und Gärtnereien keine Schokolade an, während in Konditoreien keine Früchte und Pflanzen zu finden sind.

Die Berührungspunkte zwischen den beanspruchten Waren sind somit zu abstrakt, um eine Gleichartigkeit zu begründen. Dies folgt aus den deutlichen Unterschieden mit Bezug auf ihre Herstellungsstätten und das fabriktionsspezifische Know-How. Der Anbau von Pflanzen und Früchten ist gänzlich verschieden von der industriellen Herstellung von Schokolade. Während eine Gleichartigkeit zwischen konkreten, unter die Oberbegriffe "Schokolade" und "Süssigkeiten" fallenden Waren mit Fruchtanteil, etwa kandierten oder von Schokolade ummantelten Früchten einerseits und verarbeiteten Früchten in Klasse 29 andererseits, möglicherweise bejaht würde, ist sie auf der vorliegenden Abstraktionsebene Schokolade gegenüber unverarbeiteten Früchten und Pflanzen zu verneinen.

6.4 Mangels Gleichartigkeit der einander gegenüberstehenden Waren kann das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden. Damit erübrigt sich die Prüfung der vorgebrachten Argumente zu Zeichenähnlichkeit und Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Zurecht hat die Vorinstanz den Widerspruch abgewiesen, sodass die angefochtene Verfügung im Ergebnis zu bestätigen und die Beschwerde abzuweisen ist.

7.

7.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG; 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 im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxismässig ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 5'700.– festzulegen.

Sie werden teilweise dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– entnommen. Der geschuldete Restbetrag von Fr. 1'200.– ist von ihr innerhalb von 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

7.3 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder, sofern keine solche eingereicht wird, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdegegnerin macht in ihrer Kostennote einen Aufwand von Fr. 15'422.40 geltend. Dieser Betrag erscheint aufgrund des aktenkundigen Aufwands für den doppelten Schriftenwechsel sowie die Teilnahme an der Parteiverhandlung zu hoch und ist angemessen auf Fr. 6'000.– (einschliesslich Mehrwertsteuer, Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE) zu kürzen. Der Vorinstanz als Bundesbehörde ist keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

8.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung vom 28. Oktober 2016 bestätigt.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 5'700.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt und teilweise dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– entnommen. Der geschuldete Restbetrag von Fr. 1'200.– ist innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.

3.

Der Beschwerdegegnerin wird für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 6'000.– zulasten der Beschwerdeführerin zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Einzahlungsschein, Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 13660; Einschreiben; Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Agnieszka Taberska

Versand: 10. Dezember 2018