

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 103588 in Sachen

Haco AG
Worbstrasse 262
3073 Gümligen

Widersprechende Partei

vertreten durch

BOVARD AG
Patent- und Markenanwälte
Optingenstrasse 16
3000 Bern 25

CH-Marke Nr. 387422 - HACO

gegen

Fuchs & Hoffmann Kakaoprodukte GmbH
In der Kolling 140
DE-66450 Bexbach

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

WEINMANN ZIMMERLI
Apollostrasse 2
Postfach
8032 Zürich

CH-Marke Nr. 798761 - hoco ((fig.))



Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Verordnung des IGE über Gebühren (GebV-IGE, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der CH-Marke Nr. 798761 «hoco» (fig.), nachfolgend angefochtene Marke, wurde am 13.06.2023 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist, soweit hier interessierend, für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 29 Kakaobutter;

Klasse 30 Schokolade; Flüssige Schokolade; Schokoladenriegel; Schokoladenguss; Schokoladensossen; Schokoladenaromen; Schokoladenpulver; Schokoladenpasten; Schokoladenmassen; Flüssige Schokoladenmassen; Schokoladencremes; Schokoladenbrotaufstrich; Schokoladenbrotaufstrich mit Nüssen; Schokoladenmousses; Schokoladensirupe; Schokoladenfondues; Schokoladengetränke; Getränke auf Schokoladenbasis; Schokoladenimitate; Schokoladentrüffel; Schokoladenbonbons; Schokoladenpralinen; Schokoladenkonfekt; Schokoladensüssigkeiten mit Füllungen; Schokoladenfüllungen; Flüssige Schokoladenfüllungen; Süssigkeiten mit Kakao; Zutaten auf Kakaobasis für Süsswaren; Kakao; Kakaoextrakte für den menschlichen Verzehr; Kakaodrink; Getränke auf Basis von Kakao; Kakaopulver; Nahrungsmittel auf Kakaobasis; Kakaopräparate; Kakaoerzeugnisse; Kakaomischungen; Cremes auf Kakaobasis in Form von Brotaufstrichen; Füllungen auf Basis von Schokolade; Füllungen auf Basis von Kakao; kakaohaltige oder schokoladehaltige Getränpulver; schokoladenhaltiger Brotaufstrich; Kakaotrunkpaste; Schokoladenstreusel; Fondantmasse; Nougatmasse; Gekühlte Desserts auf Kakao- oder Schokoladenbasis; Kakaomasse; Kuvertüre; Kakaonibs;

Klasse 31 Rohe Kakaobohnen; Unverarbeitete Kakaobohnen;

Klasse 40 Rösten und verarbeiten von Kakaobohnen für Dritte; Verarbeitung von Rohstoffen, insbesondere Kakaoschoten, Kakaobohnen oder Kakaonibs, für die Herstellung von Speisen für Dritte;

Klasse 42 Qualitätskontrolle im Bereich der Kakao- und Schokoladenherstellung für Dritte; Qualitätskontrolle in Bezug auf Prozesse, insbesondere im Bereich der Kakao- und Schokoladenherstellung für Dritte; Analyse, Bewertung und Zertifizierung von Rohstoffen, Zwischenprodukten und Endprodukten für Dritte im Bereich Kakao- und Schokoladenherstellung; Technologische Dienstleistungen für Dritte zur Identifizierung, Überprüfung und Nachverfolgung der Herkunft von Rohstoffen, Zwischenprodukten und Endprodukten im Bereich der Kakao- und Schokoladenherstellung; Authentifizierung von Rohstoffen, Zwischenprodukten und Endprodukten für Dritte im Bereich der Kakao- und Schokoladenherstellung.

2. Mit Schreiben vom 13.09.2023 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf im obgenannten Umfang.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 387422 «HACO» (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 1 Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, insbesondere für die Nahrungsmittelindustrie, die Nahrungsmittelzubereitung und für die Haltbarmachung von Lebensmitteln;

Klasse 3 Aetherische Oele, kosmetische Präparate;

Klasse 5 Pharmazeutische, medizinische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse, Babykost;

Klasse 29 Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild sowie Extrakte, pulverförmige Geschmacksbasen, Extraktwürfel, Sulzen und Sulzepulver daraus; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse sowie Extrakte, pulverförmige und flüssige Geschmacksbasen daraus; Suppenmischungen und Bouillons, auch in Pulverform; Gelées, Konfitüren; Eier und

Eierprodukte einschliesslich Eipulver und Omlettmischungen; Milch und Milchprodukte einschliesslich Instant-Milchgetränke; Speiseöle und -fette; Salatsaucen; Konserven; Kartoffeln und Kartoffelprodukte, insbesondere in Pulverform; Fertiggerichte, soweit in der Klasse 29 enthalten;

Klasse 30 Tee sowie Extrakte daraus, insbesondere löslicher Tee; Kakao und Kakaoprodukte einschliesslich Schokolade- und Kakao-Instantgetränke sowie Schokoladenwaren; Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren einschliesslich Snack-Getreidestengel; Speiseeis, Eiscrème, Schaumcrème (Mousse), Pudding, Dessertcrème, sowie Pulver und Mischungen für deren Zubereitung; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, Saucen (ausgenommen Salatsaucen), einschliesslich pulverförmige Mischungen für die Zubereitung von Saucen; Gewürze, Würzmischungen und Würze, auch in flüssiger oder pulverförmiger Form; Kühleis; Fertiggerichte, soweit in der Klasse 30 enthalten, insbesondere Fertiggerichte in Trockenform;

Klasse 31 Land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Präparate; frisches Obst und Gemüse; Futtermittel, Malz. Biere, Mineralwasser und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholische Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte einschliesslich Konzentraten und Produkten in Pulverform für deren Zubereitung; Sirupe und andere Präparate einschliesslich Instantpulver für die Zubereitung von Getränken, insbesondere für malzhaltige Getränke und Frühstücksgetränke, soweit in der Klasse 32 enthalten.

4. Mit Verfügung vom 14.09.2023 wurde die widerspruchsgegnersische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 18.12.2023 reichte die widerspruchsgegnersische Partei innert erstreckter Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme erhob sie unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke und machte die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke geltend.
6. Mit Verfügung vom 20.12.2023 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 22.03.2024 replizierte die widersprechende Partei innert erstreckter Frist.
8. Mit Verfügung vom 26.03.2024 wurde die widerspruchsgegnersische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
9. Innert Frist wurde seitens der widerspruchsgegnersischen Partei keine Duplik eingereicht.
10. Mit Verfügung vom 07.05.2024 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
11. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 16.01.1991 hinterlegt und die angefochtene Marke am 12.01.2023. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Prozessuales

A. Antrag auf Aussonderung

1. Beweisurkunden, die Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse offenbaren, werden auf Antrag ausgesondert. Die Aussonderung wird im Aktenheft vermerkt (Art. 36 Abs. 3 MSchV). Die widersprechende Partei ersuchte in der Replik vom 22.03.2024 (nachfolgend Replik) um Aussonderung der Anlagen 2 bis 4 der Replik mit der Begründung, dass es sich hierbei um geheime Geschäftsgeheimnisse handle.
2. Die auszusondernden Replikbeilagen 2 bis 4 offenbaren Geschäftsgeheimnisse, nämlich die Verkaufspreise zu denen die widersprechende Partei ihre Produkte an ihre Abnehmer und Wiederverkäufer verkauft. Es handelt sich somit um sensible Geschäftszahlen und -daten. Dem Antrag wird demnach stattgegeben. Die Beilagen 2 bis 4 der Replik werden im Aktenheft mit entsprechendem Vermerk ausgesondert und weder der widerspruchsgegnerischen Partei noch Dritten im Zusammenhang mit Gesuchen um Akteneinsicht offenbart. Denn von der Akteneinsicht sind insbesondere Akten ausgeschlossen, bei denen, wie vorliegend, ein wesentliches privates Interesse die Geheimhaltung erfordert (vgl. Art. 27 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 VwVG).
3. Weiter sieht Art. 28 VwVG vor, dass auf ein Aktenstück, in das einer Partei die Einsichtnahme verweigert wird, zum Nachteil der Partei nur abgestellt werden darf, wenn ihr das IGE von seinem für die Sache wesentlichen Inhalt schriftlich Kenntnis und ihr ausserdem Gelegenheit gegeben hat, sich zu äussern und Gegenbeweismittel zu bezeichnen (vgl. Richtlinien in Markensachen des IGE [nachfolgend Richtlinien], Teil 1, Ziff. 5.6.4, unter www.ige.ch).
4. In der Replik sind die wesentlichen Inhalte der ausgesonderten Replikbelege 2 bis 4 aufgeführt (vgl. dort S. 4 und 2). Mit Aufforderung zur Duplik vom 26.03.2024 erhielt die widerspruchsgegnerische Partei Kenntnis davon und ihr wurde Gelegenheit gegeben, sich dazu zu äussern bzw. einen weitergehenden oder vollständigen Antrag auf Akteneinsicht zu stellen, was sie nicht getan hat. Folglich können die ausgesonderten Replikbeilagen 2 bis 3 zur Beurteilung des Gebrauchs grundsätzlich herangezogen werden, im Umfang, in dem die widerspruchsgegnerische Partei Kenntnis davon hat (vgl. Art. 28 VwVG).

IV. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1. Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
2. Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung

des Nichtgebrauchs (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 5.3.2, unter www.ige.ch) oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).

3. Für die am 12.12.1991 im Schweizerischen Handelsblatt (SHAB), Ausgabe 241, publizierte Widerspruchsmarke war die fünfjährige Karenzfrist zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 18.12.2023 seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.2.1). Die widerspruchsgegnersische Partei erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht, in ihrer ersten Stellungnahme vom 18.12.2023 (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV). Die widersprechende Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die widerspruchsgegnersische Partei, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 18.12.2018 und dem 18.12.2023, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).
4. Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke legte die widersprechende Partei mit Replik folgende Belege ins Recht:

Replikbeilage 1	Haco_Zeigebuch_DE_Druck von 2021
Replikbeilage 2	Übersicht über Rechnungen mit Schokoladenprodukten, ausgesondert
Replikbeilage 3	Rechnungen für Schokoladenprodukte, ausgesondert
Replikbeilage 4	Rechnungen ganzes Sortiment, ausgesondert
5. Die widersprechende Partei macht geltend, dass der Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz im massgeblichen Zeitraum insbesondere für ihre im vorliegenden Zeichenkonflikt relevanten Schokoladenprodukte glaubhaft sei.
6. In der Folge gilt es die eingereichten Gebrauchsbelege zu würdigen. An dieser Stelle sei erwähnt, dass nicht jede tatsächliche Benutzung einer Marke einen rechtserhaltenden Gebrauch darstellt. Erforderlich ist vielmehr eine qualifizierte Benutzung (vgl. BVGer B-4640/2018, E. 2.3 – QUANTEX / Quantextual [fig.] mit Verweis auf Lehre und Rechtsprechung).
7. Einleitend sei erwähnt, dass es sich um eine dünne Beweislage handelt. Anhand der Beilage 1 und der Replik sowie des Inhalts der ausgesonderten Replikbeilagen 2 bis 4, welcher wie ausgeführt herangezogen werden kann, kann knapp auf einen Gebrauch der Widerspruchsmarke im nachgenannten Umfang geschlossen werden.

Gebrauch in einer nur unwesentlich von der Registrierung abweichenden Form

8. Die Marke ist grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6). Die Rechtsprechung pflegt bei der Prüfung des rechtserhaltenden Gebrauchs einer Marke Abweichungen durch ein Hinzufügen von weiteren Elementen in der Regel weniger streng zu beurteilen, als Abweichungen durch Weglassen eingetragener Markenbestandteile. Hinzufügungen hindern den rechtserhaltenen Gebrauch grundsätzlich nicht, wenn das Zeichen im Gebrauchskontext auf Anhieb erkannt wird und nicht in einem «Zeichenwald» verschwindet (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6). Entscheidend ist, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, nicht seiner Identität beraubt wird (vgl. BVGer B-371/2023, E. 2.4 – S8 / ES8).
9. Auf dem in den relevanten Zeitraum fallenden Zeigebuch (Replikbeilage 1) ist das Widerspruchszeichen auf den jeweiligen Produkten als Wortzeichen aufgeführt, jedoch in roter Farbe und nicht in Grossbuchstaben. So ist beispielsweise auf Seite 110 des Zeigebuchs die Abbildung einer Flan Schokolade Verpackung erkennbar, bei welcher der Schriftzug «Haco» in roter Farbe prominent in der Mitte oben angebracht ist.

CUISINEPRO



Flan Schokolade

Zucker, Maisstärke, fettarmer Kakao 12%, Schokoladenpulver 3% (Zucker, Kakao), Verdickungsmittel (Carrageen, Johannisbrotkernmehl), Emulgator (Sojalecithin), Säureregulatoren (Natriumcitrat, Calciumsulfat), Speisesalz jodiert, Kaliumchlorid, Aroma.



Verkaufseinheit	Art. Nr.	Ergiebigkeit	Einwaage/Liter
720 g	868224.001	40 Port.	180 g

10. Beim Vergrössern der Produktverpackung ist erkennbar, dass unter dem rot gehaltenen Begriff «Haco» der schwarze Schriftzug «CUISINE PRO» mit Schweizer Kreuz und daneben «swiss» in grüner Farbe steht.



11. Der Umstand, dass «Haco» nicht in Grossbuchstaben, wie eingetragen, verwendet wird und rot gehalten ist, schadet nicht, da es sich hierbei lediglich um typografische Änderungen handelt, die keinen Einfluss auf das Gesamtbild haben. Das Zeichen «Haco» wird auf Anhieb erkannt und dessen kennzeichnungskräftiger Kern bleibt erhalten. Es wird in der Rechtsprechung denn auch anerkannt, dass die Widerspruchsmarke in Kombination mit weiteren, auch unterscheidungskräftigen Bestandteilen rechtserhaltend gebraucht werden kann, solange die Marke, wie vorliegend, noch als unabhängiges Zeichen wahrgenommen wird (vgl. z.B. BVGer B-4465/2012, E. 2.6 – LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM LIFE) und nicht in einer unterschiedlichen Sinnaussage integriert ist. Dies trifft hier insbesondere aufgrund der jeweiligen Grössenverhältnisse zu, und auch weil der Sinngehalt bzw. kennzeichnungskräftige Kern von «Haco» durch die zusätzlichen Elemente wie die kennzeichnungsschwachen Bestandteile «CUISINE PRO», «SWISS» und das Schweizerkreuz nicht verändert wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.3.1, 8.2 und 9.3.2). Das Zeichen wird somit in einer nur unwesentlich von der Registrierung abweichenden Form gebraucht.

Gebrauch nach Art einer Marke

12. Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen, usw. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.4).
13. Auf den eingereichten Belegen wird die Widerspruchsmarke beispielsweise in Verbindung mit folgenden, hier interessierenden Schokoladeprodukten verwendet (vgl. auch S. 5 bis 6 der Replik):



Choco Drink

Zucker, Schokoladenpulver 24% (Zucker, Kakao), fettarmer Kakao 17%, Glukose, Molkepulver, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumiodid), Aroma.



Verkaufseinheit	Art. Nr.	Ergebnigkeit	Einwaage/Liter
1 kg	861204.001	13 Port.	80 g
100x15 g	861214	100 Port.	75 g

S. 130



Flan Schokolade

Zucker, Maisstärke, fettarmer Kakao 12%, Schokoladenpulver 3% (Zucker, Kakao), Verdickungsmittel (Carrageen, Johannisbrotkernmehl), Emulgator (Sojalecithin), Säureregulatoren (Natriumcitrat, Calciumsulfat), Speisesalz jodiert, Kaliumchlorid, Aroma.



Verkaufseinheit	Art. Nr.	Ergebnigkeit	Einwaage/Liter
720 g	868224.001	40 Port.	180 g

Seite 110



Mousse Schokolade

Schokoladenpulver 18% (Zucker, Kakao), Dextrose, fettarmer Kakao 13%, Kokosöl, Glukosesirup getrocknet, Emulgatoren (E 427b, Sojalecithin), Zucker, Kakaobutter, modifizierte Maisstärke, Magermilchpulver, Milchprotein, Verdickungsmittel (Carrageen), Speisesalz jodiert, Stabilisator (E 450), Aroma. Kann Spuren von Ei enthalten.



Verkaufseinheit	Art. Nr.	Ergebnigkeit	Einwaage/Liter
440 g	868414.001	25 Port.	440 g

Seite 112



Instant Creme Schokolade

Zucker, modifizierte Maisstärke, fettarmer Kakao 16%, Schokoladenpulver 3% (Zucker, Kakao), Emulgator (Sojalecithin), Speisesalz jodiert, Aroma.



Verkaufseinheit	Art. Nr.	Ergebnigkeit	Einwaage/Liter
1140 g	858624.001	45 Port.	190 g

Seite 117



Mousse Weiss Schokolade

Dextrose, Zucker, weisse Schokolade 14% (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Magermilchpulver), Kokosöl, Glukosesirup, Emulgator (E 472b), Kakaobutter, modifizierte Maisstärke, Magermilchpulver, Milchprotein, Verdickungsmittel (Carrageen), Stabilisator (E 450), Speisesalz jodiert, Farbstoffe (Beta-Carotin, Kurkumin), Aroma. Kann Spuren von Ei enthalten.



Verkaufseinheit	Art. Nr.	Ergebnigkeit	Einwaage/Liter
440 g	868914.001	25 Port.	440 g

Seite 112



Mousse Dunkle Schokolade

Zucker, fettarmer Kakao 23%, Kokosöl, Glukosesirup getrocknet, Emulgatoren (E 472b, Sojalecithin), Kakaobutter, modifizierte Maisstärke, Magermilchpulver, Schokoladenpulver 3% (Zucker, Kakao), Milchprotein, Verdickungsmittel (Carrageen), Aroma, Stabilisator (E 450), Speisesalz jodiert. Kann Spuren von Ei enthalten.



Verkaufseinheit	Art. Nr.	Ergiebigkeit	Einwaage/Liter
440 g	869604.001	25 Port.	440 g

S. 114

IEPRO



Topping Schokolade

Glukosesirup, Wasser, Zucker, Schokolade 5.9 % (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator (Sojalecithin), Vanille), Kakao, Verdickungsmittel (Carrageen), Vollmilchpulver, Säuerungsmittel (Citronensäure), Speisesalz, Konservierungsstoff (Sorbinsäure), Aroma.



Verkaufseinheit	Art. Nr.	Ergiebigkeit	Einwaage/Liter
1 kg	884224	—	—

S. 118

- Wie den abgebildeten Produktverpackungen entnommen werden kann, wird «Haco» in einen direkten, sinngemässen Bezug zu diesen *Fertigmischungen für Getränke und Mousse, Creme und Flan auf Schokoladenbasis* und *Topping Schokolade* gesetzt.
- Das Zeichen «Haco» wird demzufolge vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung dieser *Fertigmischungen für Getränke und für Mousse, Creme und Flan auf Schokoladenbasis* und *Topping Schokolade* und als solches als kommerzieller Herkunftshinweis verstanden. Dies gilt auch, weil «Haco» als Marke geeignet ist, da dieser Begriff, wie nachfolgend aufgezeigt, nicht beschreibend ist in Verbindung mit den hier interessierenden Waren (vgl. unter IV. E. 4).

Gebrauch in der Schweiz

- Grundsätzlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1). Das Zeigebuch stammt von der widersprechenden Partei mit Sitz in der Schweiz. Anhand der Replik ist glaubhaft, dass die Produkte der widersprechenden Partei an Schweizer Grossisten wie beispielsweise die Saviva AG verkauft werden (vgl. Seite 3 der Replik). Denn letztere verkauft die erworbenen Haco-Produkte über den betriebenen Online-Shop «Integrale Marketplace», www.integrale.ch, wie nachfolgend anhand des Screenshots dieser Webseite (vgl. Replik, Seite 3) erkennbar ist. Der Gebrauch in der Schweiz ist vor diesem Hintergrund glaubhaft.



Ernsthafter Markengebrauch

17. Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen. Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.3).
18. Um den Gebrauch einer Marke glaubhaft zu machen, sind z.B. Verkäufe an Endkunden zu zeigen. Das Glaubhaftmachen von Lieferungen an einen Händler bzw. Distributor genügt ebenfalls (vgl. hierzu BVGer B- 293/2022, E. 6.1.3.2 – CREED [fig.] / FREED [fig.] und CREED [fig.] / FREED).
19. Wie oben ausgeführt, ist glaubhaft, dass Produkte der widersprechenden Partei an Schweizer Grossisten wie beispielsweise die Saviva AG verkauft werden, welche diese über ihren Webshop anbietet (vgl. unter IV. B. 16 hiavor).
20. In der Replik ist aufgeführt (vgl. dort, S. 4), dass die ausgesonderte Beilage 2 für die massgebliche Zeitperiode je vier Rechnungen pro Jahr für folgende Warengruppen aus dem Bereich Schokolade enthält:

Choco Drink
 Choco Drink
 Flan Schokolade
 Instant Creme Schokolade
 Mousse Schokolade
 Mousse weisse Schokolade
 Mousse dunkle Schokolade
 Topping Schokolade

21. Wie den Screenshots der Replik (vgl. unter IV. B. 13 hiavor) und dem Zeigebuch (vgl. Replikbeilage 1) zu entnehmen ist, werden die obgenannten Produkte in grossen Verkaufseinheiten von 440 Gramm, 720 Gramm, 1 Kilogramm, 1,14 Kilogramm und 100 x 15 Gramm angeboten (vgl. für Choco Drink S. 130 der Replikbeilage 1, für Flan Schokolade S. 110, für Instant Creme Schokolade S. 117, für Mousse Schokolade S. 112, für Mousse weisse Schokolade S. 112, für Mousse dunkle Schokolade S. 114 und für Topping Schokolade S. 118). Diese Verkaufseinheiten ergeben grosse Portionen: Beim Choco Drink entspricht die Verkaufseinheit von 1 kg bzw. 100 x 15 g einer Ergiebigkeit von 13 bzw. 100 Portionen, beim Flan Schokolade entspricht die Verkaufseinheit (720 g) 40 Portionen, bei der Mousse entspricht dies (440 g) 25 Portionen, bei der Instant Creme Schokolade entspricht es (1140 g) 45 Portionen und für die Topping Schokolade ist für die Verkaufseinheit von 1 Kilogramm keine Ergiebigkeit ausgewiesen (vgl. unter IV. B. 13 hiavor und die Seiten 130, 110, 117, 112, 114, 118 der Replikbeilage 1). Dies sieht wie folgt aus:

Choco Drink:	1 kg	13 Portionen
Choco Drink:	100 x 15 g	100 Portionen
Flan Schokolade:	720 g	40 Portionen
Instant Creme Schokolade:	1140 g	45 Portionen
Mousse Schokolade:	440 g	25 Portionen
Mousse weisse Schokolade:	440 g	25 Portionen
Mousse dunkle Schokolade:	440 g	25 Portionen
Topping Schokolade:	1 kg	---

22. Weiter weist die Replik darauf hin, dass in der ausgesonderten Beilage 3 die Rechnungskopien zu finden sind, welche wie folgt abgespeichert sind (vgl. dort, S. 4):

C:\Users\waej\Downloads\Anlage 3 mit Rechnungskopien für Schoko- und Kakaoprodukte\				
Name	Größe	Gepackte G...	Geändert am	Erste
861204.001_Choco Drink	1 248 120	1 248 120		
861214_Choco Drink	1 197 147	1 197 147		
868224.001_Flan Schokolade	1 229 482	1 229 482		
868414.001_Mousse Schokolade	1 217 815	1 217 815		
868624.001_Instant Creme Schokolade	1 203 186	1 203 186		
868914.001_Weisse Mousse Schokolade	1 242 508	1 242 508		
869604.001_Mousse Dunkle Schokolade	1 245 542	1 245 542		
884224_Topping Schokolade	1 210 555	1 210 555		

23. Für die massgebliche Zeitperiode hat es für die obgenannten Waren fünf Jahresordner mit je vier Rechnungen. Pro Ware sind somit insgesamt 20 Rechnungen ausgewiesen. In der Replik ist folgender Screenshot vom Jahresordner 2019 mit den vier Rechnungen für Choco Drink 1 kg, vgl. die Ausführungen der widersprechenden Partei in der Replik, S. 5.

C:\Users\waej\Downloads\Anlage 3 mit Rechnungskopien für Schoko- und Kakaoprodukte\861204.001_Choco Drink\2019\						
Name	Größe	Gepackte G...	Geändert am	Erstellt am	Letzter Zug...	A
RE19_861204.001_Choco Drink 1KG_1.pdf	60 941	60 941	2024-03-14...			-r
RE19_861204.001_Choco Drink 1KG_2.pdf	61 787	61 787	2024-03-14...			-r
RE19_861204.001_Choco Drink 1KG_3.pdf	59 009	59 009	2024-03-14...			-r
RE19_861204.001_Choco Drink 1KG_4.pdf	58 439	58 439	2024-03-14...			-r

24. Auch wenn die Verkaufszahlen und -preise aufgrund der Aussonderung nicht zugänglich sind, liegen dennoch in Kombination mit dem Zeigebuch (Replikbeilage 1) und dem zugänglich gemachten Inhalt der ausgesonderten Rechnungen genügend Indizien vor, welche den Gebrauch der Marke «Haco» in der Schweiz in Verbindung im relevanten Zeitraum knapp als ernsthaft glaubhaft machen, auch wenn dieser nicht mengenmässig ausgewiesen ist. Insbesondere ist von Bedeutung, dass die hier interessierenden Produkte, wie oben aufgezeigt, in grossen Verkaufseinheiten angeboten und verkauft wurden, weshalb die während eines fünfjährigen Zeitraums ausgewiesenen Rechnungen geeignet sind, glaubhaft zu machen, dass von Einzelaktionen und einem blossen Scheingebrauch keine Rede sein kann.

Gebrauch durch den Inhaber oder mit dessen Zustimmung

25. Der Markeninhaber muss sein Zeichen nicht in jedem Fall selbst gebrauchen. Er kann sich den Gebrauch von Dritten anrechnen lassen. Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Die Zustimmung hat zu erfolgen, bevor der Dritte die Marke benutzt. Sie kann vertraglich, beispielsweise im Rahmen eines Lizenz-, Vertriebs- oder Franchisevertrages, erteilt werden. Als rechtserhaltend gilt auch eine Benutzung der Marke durch Tochter- und andere wirtschaftlich eng verbundene Unternehmen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.8).
26. Das Zeigebuch (Replikbeilage 1) mit den beworbenen Artikeln stammt von der widersprechenden Partei. Auch ist glaubhaft, dass sie wie erwähnt ihre Waren direkt an ihre Kunden oder an Grossisten, welche mit einem Fremdbenutzungswillen tätig sind, verkauft hat (vgl. Replik, S. 3 i.V.m. Replikbeilagen 2 und 3 und IV. B. 16 hiervor). Folglich können die ausgewiesenen Gebrauchshandlungen der widersprechenden Partei zugerechnet werden (vgl. BVGer B-6287/2020, E. 2.5 – JUVEDERM / JUVEDERM).

Gebrauch im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren

27. Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). In einem ersten Schritt ist dabei zu prüfen, ob die Produkte, für welche die Marke gebraucht wird, sich unter die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen subsumieren lassen. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Verwendung von Oberbegriffen der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation nur diejenigen Waren abdeckt, die diesen effektiv zugeordnet werden können (sog. Subsumtionsfrage; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.1).
28. Im Lichte vorgenannter Ausführungen ist der Gebrauch in Verbindung mit *Topping Schokolade* und *Fertigmischungen für Getränke und für Mousse, Creme und Flan auf Schokoladenbasis* glaubhaft. Erstere finden sich als Dessertschokoladensaucen in den registrierten *Schokoladensossen* und letztere decken sich mit den *Schokolade-Instantgetränken* oder *Mischungen für die Zubereitung von Schaumcrème (Mousse), Dessertcrème, Pudding* der Klasse 30. Es sei noch zu Flan und Pudding erwähnt, dass es sich hierbei um dasselbe handelt: Flan ist die französische Bezeichnung für Pudding (vgl. <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung-2/deutsch-franz%C3%B6sisch/Pudding> und <https://www.lebensmittellexikon.de/p0000890.php>; Suchabfragen vom 5.10.2024). Zudem fallen die *Topping Schokolade* und *Fertigmischungen für Getränke und für Mousse, Creme und Flan auf Schokoladenbasis* unter den weiten Oberbegriff *Schokoladewaren* des Widerspruchszeichens.
29. Unter gewissen Bedingungen wirkt der Gebrauch für bestimmte Waren oder Dienstleistungen auch rechtserhaltend für einen Oberbegriff, der diese Waren oder Dienstleistungen umfasst (vgl. Problematik des Teilgebrauchs und Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.2).
30. Die Frage, ob unter Anwendung der erweiterten Minimallösung der Gebrauch für *Fertigmischungen für Getränke und für Mousse, Creme und Flan auf Schokoladenbasis* und *Topping Schokolade* sich auf den weiten Oberbegriff *Schokoladewaren* (Kl. 30) und weitere Waren der Widerspruchsmarke zu erstrecken vermag, kann offenbleiben. Dies, weil sich daraus keine Auswirkungen auf die Beurteilung der Gleichartigkeit, insbesondere bezüglich der angefochtenen Dienstleistungen der Klassen 40 und 42, ergeben würden.
31. Entsprechend gilt für die nachfolgende Prüfung der Verwechslungsgefahr, dass die Widerspruchsmarke für *Fertigmischungen für Getränke und für Mousse, Creme und Flan auf Schokoladenbasis* und *Topping Schokolade* der Klasse 30 Schutz genießt.

C. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).
2. Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Es ist zu prüfen, ob zwischen Waren und

Dienstleistungen aus der Sicht der Konsumenten gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird bzw. ob diese als sinnvolles Leistungspaket angenommen wird (vgl. Richtlinien, Teil 6, 6.1.3).

3. Die angefochtene Marke ist, soweit hier interessierend, für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 29 Kakaobutter;

Klasse 30 Schokolade; Flüssige Schokolade; Schokoladenriegel; Schokoladenguss; Schokoladensossen; Schokoladenaromen; Schokoladenpulver; Schokoladenpasten; Schokoladenmassen; Flüssige Schokoladenmassen; Schokoladencremes; Schokoladenbrotaufstrich; Schokoladenbrotaufstrich mit Nüssen; Schokoladenmousses; Schokoladensirupe; Schokoladenfondues; Schokoladenge Getränke; Getränke auf Schokoladenbasis; Schokoladenimitate; Schokoladentrüffel; Schokoladenbonbons; Schokoladenpralinen; Schokoladenkonfekt; Schokoladensüssigkeiten mit Füllungen; Schokoladenfüllungen; Flüssige Schokoladenfüllungen; Süssigkeiten mit Kakao; Zutaten auf Kakaobasis für Süsswaren; Kakao; Kakaoextrakte für den menschlichen Verzehr; Kakaodrink; Getränke auf Basis von Kakao; Kakaopulver; Nahrungsmittel auf Kakaobasis; Kakaopräparate; Kakaoerzeugnisse; Kakaomischungen; Cremes auf Kakaobasis in Form von Brotaufstrichen; Füllungen auf Basis von Schokolade; Füllungen auf Basis von Kakao; kakaohaltige oder schokoladehaltige Getränpulver; schokoladenhaltiger Brotaufstrich; Kakaotrunke; Schokoladenstreusel; Fondantmasse; Nougatmasse; Gekühlte Desserts auf Kakao- oder Schokoladenbasis; Kakaomasse; Kuvertüre; Kakaonibs;

Klasse 31 Rohe Kakaobohnen; unverarbeitete Kakaobohnen;

Klasse 40 Rösten und verarbeiten von Kakaobohnen für Dritte; Verarbeitung von Rohstoffen, insbesondere Kakaoschoten, Kakaobohnen oder Kakaonibs, für die Herstellung von Speisen für Dritte;

Klasse 42 Qualitätskontrolle im Bereich der Kakao- und Schokoladenherstellung für Dritte; Qualitätskontrolle in Bezug auf Prozesse, insbesondere im Bereich der Kakao- und Schokoladenherstellung für Dritte; Analyse, Bewertung und Zertifizierung von Rohstoffen, Zwischenprodukten und Endprodukten für Dritte im Bereich Kakao- und Schokoladenherstellung; Technologische Dienstleistungen für Dritte zur Identifizierung, Überprüfung und Nachverfolgung der Herkunft von Rohstoffen, Zwischenprodukten und Endprodukten im Bereich der Kakao- und Schokoladenherstellung; Authentifizierung von Rohstoffen, Zwischenprodukten und Endprodukten für Dritte im Bereich der Kakao- und Schokoladenherstellung.

4. Der Gebrauch der Widerspruchsmarke ist für folgende Waren glaubhaft:

Klasse 30 Fertigmischungen für Getränke und für Mousse, Flan, Crème auf Schokoladenbasis; Topping Schokolade.

Angefochtene Klasse 29

5. Die angefochtene *Kakaobutter* ist ein aus Kakaobohnen gewonnenes Fett und somit eine Zutat bzw. ein Überzug für Backwaren (vgl. <https://www.migros.ch/de/product/102795900000>; <https://www.ichkoche.ch/schokoladenglasur-ohne-zucker-rezept-27662>; Suchabfragen vom 05.10.2024). Die *Topping Schokolade* des älteren Zeichens ist ebenfalls eine Zutat für Backwaren bzw. dient als Überzug bzw. Garnierung (vgl. https://www.kaffekapslen.ch/schokolade-250-ml-topping-schwartau.html?srsltid=AfmBOooV-ydxMXio_5auoeaBaCNWB3kokeMLWfSQelqzHF8zCp3OS3Rs; Suchabfragen vom 05.10.2024). Insofern dienen sie ähnlichen Bedürfnissen, richten sich an übereinstimmende Verkehrskreise und werden z.B. in einem nahegelegenen Regal zum Verkauf angeboten. Auch sind Waren, die dazu bestimmt sind, in der Küche verwendet zu werden, grundsätzlich gleichartig (vgl. BVGer B-2165/2018, E. 4.2 m.w.H. – Hero [fig.] / Heera [fig.]; sowie BVGer B-3488/2014, E. 4 m.w.H. – TEDDY / TA DI [fig.]). Dies gilt insbesondere dann, wenn sie im Lichte der genannten Rechtsprechung wie vorliegend, einen übereinstimmenden Verwendungszweck, gleiche Verkaufsstellen und Abnehmer haben.

Angefochtene Klasse 30

6. Diese angefochtene Klasse enthält verschiedene Lebensmittel wie Getränke, Desserts, Zutaten, Garnierungen auf Schokoladenbasis, d.h. *Schokolade; flüssige Schokolade; Schokoladenriegel; Schokoladenguss; Schokoladensossen; Schokoladenaromen; Schokoladenpulver; Schokoladenpasten; Schokoladenmassen; flüssige Schokoladenmassen; Schokoladencremes; Schokoladenbrotaufstrich; Schokoladenbrotaufstrich mit Nüssen; Schokoladenmousses; Schokoladensirupe; Schokoladenfondues; Schokoladengetränke; Getränke auf Schokoladenbasis; Schokoladenimitate; Schokoladentrüffel; Schokoladenbonbons; Schokoladenpralinen; Schokoladenkonfekt; Schokoladensüssigkeiten mit Füllungen; Schokoladenfüllungen; flüssige Schokoladenfüllungen; Füllungen auf Basis von Schokolade; schokoladehaltige Getränkepulver; schokoladenthaltiger Brotaufstrich; Schokoladenstreusel; gekühlte Desserts auf Schokoladenbasis.*
7. Zudem ist das jüngere Zeichen für verschiedene Lebensmittel wie Getränke, Desserts, Zutaten, Garnierungen auf Kakaobasis eingetragen, d.h. für *Süssigkeiten mit Kakao; Zutaten auf Kakaobasis für Süsswaren; Kakao; Kakaoextrakte für den menschlichen Verzehr; Kakaodrinks; Getränke auf Basis von Kakao; Kakaopulver; Nahrungsmittel auf Kakaobasis; Kakaopräparate; Kakaoerzeugnisse; Kakaomischungen; Cremes auf Kakaobasis in Form von Brotaufstrichen; Füllungen auf Basis von Kakao; kakaohaltige Getränkepulver; Kakaotrunkpaste; gekühlte Desserts auf Kakaobasis; Kakaomasse; Kakaonibs.*
8. Bei diesen angefochtenen Waren auf Schokolade- und Kakaobasis handelt es sich allesamt um verarbeitete Lebensmittel, welche wie die *Fertigmischungen für Getränke und für Mousse, Flan, Crème auf Schokoladenbasis* des Widerspruchszeichens auf ähnlichen Verarbeitungsstufen stehen. Sie richten sich an die gleichen Abnehmerkreise und da sie übereinstimmende Bedürfnis befriedigen können, stehen sie in einem Austauschverhältnis. Denn hierbei handelt es sich vereinfacht gesagt um Getränke oder Speisen und/oder Zutaten, Garnierungen, welche folglich vom Konsumenten als annähernd austauschbar betrachtet werden. Der Umstand, dass den Waren des jüngeren Zeichens, im Unterschied zu denjenigen des älteren, beispielsweise noch Milch beigemischt werden muss, schadet nicht. Denn zwischen diesen Waren ist aus den genannten Gründen ein enger Sachzusammenhang auszumachen, welcher die Gleichartigkeit indiziert, insbesondere aufgrund des erwähnten übereinstimmenden Verwendungszwecks und der gleichen Verkaufsstellen bzw. Abnehmer (vgl. hierzu BVGer, B-2165/2018, E. 4.2 m.w.H. – Hero [fig.] / Heera [fig.]).

Angefochtene Klasse 31

9. Bei den *rohen und unverarbeiteten Kakaobohnen* handelt es sich um Superfood (vgl. <https://www.goodmood-food.de/rohkakao-hintergrundwissen/>; Suchabfrage vom 05.10.2024) und somit ebenfalls um Lebensmittel, weshalb in Bezug auf die *Topping Schokolade, Fertigmischungen für Mousse, Flan, Crème auf Schokoladenbasis* (Kl. 30) des Widerspruchszeichens das Vorgenannte gilt. Erstere dienen wie letztere als Snack oder wie die *Topping Schokolade* des Widerspruchszeichens als (Back)Zutat oder Garnierung von Speisen oder Getränken. Da die sich gegenüberstehenden Waren gleiche Bedürfnisse erfüllen und dazu bestimmt sind in der Küche verwendet werden, ist, obwohl sie in den Verarbeitungsstufen differieren, was grundsätzlich gegen die Gleichartigkeit spricht, ausnahmsweise aufgrund des übereinstimmenden Verwendungszwecks, der gleichen Abnehmer und Verkaufsorte – sie werden in nahegelegenen Rayons zum Verkauf angeboten – die entfernte Gleichartigkeit zu bejahen (vgl. zu den Voraussetzungen bei unterschiedlichen Verarbeitungsstufen: BVGer, B-2165/2018., E. 4.2 – Hero [fig.] / Heera [fig.] e contrario).

Angefochtene Klasse 40

10. Das jüngere Zeichen ist überdies für *Rösten und Verarbeiten von Kakaobohnen für Dritte; Verarbeitung von Rohstoffen, insbesondere Kakaoschoten, Kakaobohnen oder Kakaonibs, für die Herstellung von Speisen für Dritte* eingetragen. Zwischen diesen und den *Fertigmischungen für Getränke und für Mousse, Flan, Crème auf Schokoladenbasis, Topping Schokolade* des Widerspruchszeichens bestehen entgegen der Auffassung der widersprechenden Partei keine rechtlich relevanten Berührungspunkte. Es kann auch keine Komplementarität angenommen werden. Die Dienstleistungen sind für letztere weder von

besonderem Nutzen, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dienen noch werden die Konsumenten Ware und Dienstleistung auf andere Weise als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. Zudem ist es nicht marktüblich, dass ein Unternehmen, welches die obgenannten Waren herstellt und vertreibt, auch das Rösten und Verarbeiten von Kakaobohnen und die Verarbeitung von Rohstoffen für Dritte anbietet und umgekehrt. Letztere dienen höchstens der Herstellung der eigenen Waren der Klasse 30. Vor diesem Hintergrund werden die Konsumenten nicht davon ausgehen, dass die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen von einem oder von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen als ein sinnvolles Leistungspaket angeboten werden (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.3). Die Gleichartigkeit ist deshalb zu verneinen.

Angefochtene Klasse 42

11. Gleich verhält es sich in Bezug auf die angefochtenen Dienstleistungen *Qualitätskontrolle im Bereich der Kakao- und Schokoladenherstellung für Dritte; Qualitätskontrolle in Bezug auf Prozesse, insbesondere im Bereich der Kakao- und Schokoladenherstellung für Dritte; Analyse, Bewertung und Zertifizierung von Rohstoffen, Zwischenprodukten und Endprodukten für Dritte im Bereich Kakao- und Schokoladenherstellung; Technologische Dienstleistungen für Dritte zur Identifizierung, Überprüfung und Nachverfolgung der Herkunft von Rohstoffen, Zwischenprodukten und Endprodukten im Bereich der Kakao- und Schokoladenherstellung; Authentifizierung von Rohstoffen, Zwischenprodukten und Endprodukten für Dritte im Bereich der Kakao- und Schokoladenherstellung*. Es ist keine Marktübung bekannt, dass Unternehmen, welche *Fertigmischungen für Getränke und für Mousse, Flan, Crème auf Schokoladenbasis, Topping Schokolade* verkaufen auch die obgenannten Dienstleistungen für Dritte anbieten. Letztere fallen höchstens bei der Herstellung der Waren der Klasse 30 an. Folglich werden die Konsumenten die hier interessierenden Waren und Dienstleistungen nicht als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen, weshalb die Gleichartigkeit zu verneinen ist.
12. Bei einer anderen Beurteilung der angefochtenen Dienstleistungen der Klassen 40 und 42 würde das Spezialitätsprinzip, wonach der Markenschutz nur für diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen besteht, für die das Zeichen hinterlegt und eingetragen wurde, denn auch gesprengt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1). Im Übrigen liesse sich die fehlende Gleichartigkeit auch nicht mit der Bekanntheit der älteren Marke kompensieren, ansonsten das markenrechtliche Spezialitätsprinzip ausgehebelt würde (vgl. Urteil des BGer 4A_242/2009, E. 5.6 – Coolwater / Davidoff Cool Water [fig.]).
13. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichartigkeit teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Gleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht gleichartig beurteilten Dienstleistungen der Klassen 40 und 42 bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die Waren der Klassen 29 bis 31 ist von (entfernter) Gleichartigkeit auszugehen und nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

D. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen sich die Wortmarke "HACO" (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke "hoco" (angefochtene Marke) gegenüber. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische

Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3).

3. Beim jüngeren Zeichen erschöpft sich die grafische Darstellung in der Verwendung einer üblichen Computerschrift und einer etikettenartigen Umrahmung. Diese grafische Ausgestaltung ist nicht geeignet, den Gesamteindruck wesentlich zu beeinflussen (vgl. hierzu auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.6), weshalb in erster Linie auf das Worтеlement «hoco» abzustellen ist.
4. Die Vergleichswörter stimmen im ersten Buchstaben "H" sowie in der Schlussilbe "CO" überein, was umso mehr ins Gewicht fällt, als Wortanfang und -ende besonders gut im Gedächtnis haften bleiben und diesen Elementen bei der Beurteilung des Wortklangs und des Schriftbildes in der Regel eine grössere Bedeutung zukommt als dazwischengeschobenen Silben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2021, 671, E. 2.2 – CANTI / CANTIQUE). Die Worтеlemente bestehen aus der gleichen Anzahl Buchstaben und Silben und verfügen über die gleichen Konsonanten (H – C), die zudem an derselben Stelle positioniert sind. Die einzige Abweichung besteht im zweiten Buchstaben (Vokal A vs. O). Aufgrund der gleichen Wortlänge, der Übereinstimmung in drei von vier Buchstaben sowie der gleichen Aussprachekadenz ergibt sich eine starke Ähnlichkeit sowohl auf der Ebene des Wortklangs als auch des Schriftbilds, welche durch den Umstand, dass sich die Vergleichszeichen reimen, noch zusätzlich verstärkt wird (vgl. BVGer B-6665/2010, E. 9.2 – HOME BOX OFFICE / Box Office). Die unterschiedliche Gross- und Kleinschreibung der sich gegenüberstehenden Worтеlemente fällt dabei kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. BVGer B-4246/2022, E. 5.5 – You See Augenlaser [fig.] / EYE SEE YOU AUGENLASER [fig.]).
5. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).
6. Auf der semantischen Ebene ist festzustellen, dass keines der Zeichen über einen erkennbaren, unmittelbar auf der Hand liegenden Sinngehalt verfügt (vgl. einschlägige Nachschlagewerke wie z.B. www.munzinger.de; Suchabfragen vom 06.10.2024). Sie werden vom Publikum als Fantasiezeichen wahrgenommen, womit auch keine rechtsgenüglichen Unterschiede bestehen, welche die festgestellte starke Ähnlichkeit der konfligierenden Zeichen im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermöchten (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H. und zu den diesbezüglichen, strengen Anforderungen BGE 121 III 377, E. 2b – BOSS / BOKS; Gallus Joller in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Auflage, Bern 2017, N 182 f. zu Art. 3, mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

E. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil – im engeren oder im weiteren Sinne – verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
2. Weiter sind die massgeblichen Abnehmer zu bestimmen. Ausgangspunkt hierfür ist das Waren- und/oder

Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke (vgl. BVGer B-371/2023, E. 6.1 m.w.H – S8 / ES8). Zu den relevanten Verkehrskreisen zählen neben den Endkonsumenten auch Fachkreise des hier interessierenden Warenbereichs der Klasse 30. Schokoladeprodukte, für welche der Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft ist, werden sodann gleich wie die Grundnahrungs- und Lebensmittel täglich von einem breiten Publikum und in unterschiedlichen Verarbeitungsstufen erworben, weshalb von einer geringen Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise auszugehen ist (vgl. BVGer B-6222/2019, E. 6 – CRUNCH / TIFFANY CRUNCH N CREAM; BVGer B-3488/2014, E. 4 mit Hinweis auf BGE 126 III 315, E. 6b/bb – Apiella, BGE 122 III 382, E. 3a – Kamillosan und BGer 4C.258/2004, E. 2.3 – Yello und Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).

3. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich sodann nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).
4. Bei der Widerspruchsmarke «HACO» handelt es sich, wie ausgeführt, um ein Fantasiezeichen ohne erkennbaren und damit auch ohne beschreibenden Sinngehalt. Das Zeichen beschreibt weder die Eigenschaften, die Art oder Zweckbestimmung der hier massgeblichen Waren der Klasse 30 noch den Anbieter der Art nach. Zudem stellt dieser Begriff keinen Qualitätshinweis und keine reklamehafte Anpreisung dar. Die Widerspruchsmarke ist daher, entgegen der Auffassung der widerspruchsgegnerischen Partei, durchschnittlich kennzeichnungskräftig und weist einen normalen Schutzzumfang auf.
5. Vorliegend stehen sich zwar kurze Wortelemente gegenüber, welche sich grundsätzlich leichter einprägen als lange Wörter (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1). Von Bedeutung ist jedoch, dass aufgrund des äusserst ähnlichen Gesamteindrucks die Gefahr besteht, dass die geringfügige Abweichung im Wortelement der angefochtenen Marke vom Publikum überlesen resp. überhört wird. Dies gilt insbesondere unter Berücksichtigung, dass die strittigen Waren mit geringer Aufmerksamkeit ausgesucht werden, zumal die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen der Verkehrskreise nicht überspannt werden dürfen, sondern in erster Linie auf das Erinnerungsbild abzustellen ist, welches oft verschwommen und unpräzise ist (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 957). Auch vermag die etikettenartige Umrahmung den Gesamteindruck nicht zu beeinflussen (vgl. IV. D. 3 hiavor). Insgesamt wird der erforderliche Zeichenabstand zur normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke durch die jüngere Marke nicht gewahrt. Dies gilt aufgrund der Zeichennähe auch für die entfernt gleichartigen Waren der Klasse 31. Die Verwechslungsgefahr ist folglich zu bejahen.
6. Der Widerspruch Nr. 103588 wird daher teilweise gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 798761 hoco (fig.) teilweise widerrufen, d.h. für die angefochtenen Waren der Klassen 29 bis 31.
7. Bei diesem Prozessausgang, Bejahung der Verwechslungsgefahr, kann die vorgebrachte erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (vgl. Replik, S. 8 unter «Kennzeichnungskraft der Marke HACO»), für welche keine diesbezüglichen Belege eingereicht wurden, offenbleiben, dies auch, weil sich die fehlende Gleichartigkeit, wie ausgeführt, nicht mit der Bekanntheit der älteren Marke kompensieren lässt (vgl. IV. C. 12 hiavor).

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren lediglich teilweise durchgedrungen. Vorliegend sind keine sachlichen Gründe für eine Abweichung von der erwähnten Praxis ersichtlich (vgl. hierzu BVGer B-6734/2023, E. 9.2 – BURGER KING / Burek BK King [fig.]; BVGer B-148/2020, E. 6.2 – dm/dm [fig.]). Die Parteikosten werden daher wettgeschlagen und die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 wird den Parteien je hälftig auferlegt.

Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.

Dem Gesuch der widersprechenden Partei um Aussonderung der Replikbeilagen 2 bis 4 wird stattgegeben. Die Replikbeilagen 2 bis 4 werden im Aktenheft mit entsprechendem Vermerk ausgesondert und weder der widerspruchsgegnerischen Partei noch Dritten, in Zusammenhang mit Gesuchen um Akteneinsicht, offenbart.

2.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103588 wird teilweise gutgeheissen.

3.

Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 798761 hoco (fig.) wird teilweise widerrufen, d.h. hinsichtlich folgender Waren:

Klasse 29 alle eingetragenen Waren;

Klasse 30: Schokolade; Flüssige Schokolade; Schokoladenriegel; Schokoladenguss; Schokoladensossen; Schokoladenaromen; Schokoladenpulver; Schokoladenpasten; Schokoladenmassen; Flüssige Schokoladenmassen; Schokoladencremes; Schokoladenbrotaufstrich; Schokoladenbrotaufstrich mit Nüssen; Schokoladenmousses; Schokoladensirupe; Schokoladenfondues; Schokoladenge Getränke; Getränke auf Schokoladenbasis; Schokoladenimitate; Schokoladenrüffel; Schokoladenbonbons; Schokoladenpralinen; Schokoladenkonfekt; Schokoladensüssigkeiten mit Füllungen; Schokoladenfüllungen; Flüssige Schokoladenfüllungen; Süssigkeiten mit Kakao; Zutaten auf Kakaobasis für Süswaren; Kakao; Kakaosextrakte für den menschlichen Verzehr; Kakaodrinks; Getränke auf Basis von Kakao; Kakaopulver; Nahrungsmittel auf Kakaobasis; Kakaopräparate; Kakaerzeugnisse; Kakaomischungen; Cremes auf Kakaobasis in Form von Brotaufstrichen; Füllungen auf Basis von Schokolade; Füllungen auf Basis von Kakao; kakaohaltige oder schokoladehaltige Getränkepolver; schokoladenhaltiger Brotaufstrich; Kakaotrunkepaste; Schokoladenstreusel; Fondantmasse; Nougatmasse; Gekühlte Desserts auf Kakao- oder Schokoladenbasis; Kakaomasse; Kuvertüre; Kakaonibs;

Klasse 31 alle eingetragenen Waren.

4.

Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

5.

Die Parteikosten werden wettgeschlagen.

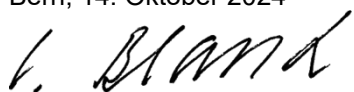
6.

Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei die hälftige Widerspruchsgebühr, d.h. CHF 400.00, zu erstatten.

7.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 14. Oktober 2024



Céline Emmenegger-Blank, Fürsprecherin

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Händen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in einer schweizerischen Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VwVG).