



Urteil vom 9. Mai 2018

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richter David Aschmann,
Richter Daniel Willisegger,
Gerichtsschreiber Lukas Abegg.

Parteien

Spirit Market GmbH,
Wegmühlegässli 6, 3072 Ostermundigen,
vertreten durch die Rechtsanwälte
Bernard Volken und/oder Nicolas Bischoff,
FMP Fuhrer Marbach & Partner,
Konsumstrasse 16A, 3007 Bern,
Beschwerdeführerin,

gegen

Orell Füssli Verlag, Orell Füssli Sicherheitsdruck AG,
Dietzingerstrasse 3, Postfach, 8036 Zürich,
vertreten durch Sven Capol, Rechtsanwalt,
E. Blum & Co. AG, Vorderberg 11, 8044 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 14360
CH 454'579 SCHELLEN-URSLI / CH 672'325 Schellenursli.

Sachverhalt:

A.

Die Schweizer Marke Nr. 672'325 „Schellenursli“ wurde am 23. April 2015 auf Swissreg veröffentlicht. Sie war nach einer teilweisen Löschung vom 21. Juli 2015 für folgende Waren eingetragen:

Klasse 29: Käse

B.

Am 23. Juli 2015 erhob die heutige Beschwerdegegnerin Widerspruch gegen diese Eintragung und stützte sich dabei auf die Schweizer Marke Nr. 454'579 „SCHELLEN-URSLI“, eingetragen für folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 6: Glocken, soweit in dieser Klasse enthalten.

Klasse 9: Tonband- und Videokassetten.

Klasse 14: Juwelierwaren, Pins und Anstecknadeln aus Edelmetall; Schlüsselanhänger aus Kunststoff und anderen Materialien.

Klasse 16: Papeteriewaren, Kalender, Postkarten, Papierwaren für Verpackungs-, Haushalts- und persönliche Zwecke; Druckereierzeugnisse, Kunstdruckerzeugnisse, Poster, Schreibwaren, Spielkarten, Stempel; Werbeaufkleber aus Papier; Werbeaufkleber aus Kunststoff; Kunststoff-Verpackungsmaterialien in Form von Hüllen, Tüten, Folien, Behältnissen, Dosen und Bechern.

Klasse 18: Waren aus Leder und Lederimitationen, nämlich Handtaschen, Kindertaschen; Regenschirme und Spazierstöcke; Handtaschen, Tragtaschen und Kindertaschen.

Klasse 20: Maskottchenfiguren aus Wachs, Holz, Gips und Kunststoff.

Klasse 21: Maskottchenfiguren aus Porzellan, Ton oder Glas; Glas-, Porzellan-, Keramik- und Steingutwaren sowie Behälter für Haushalt und Küche nicht aus Edelmetall oder plattiert; Kunstgegenstände aus Glas, Porzellan, Keramik und Steingut.

Klasse 24: Textilwaren, nämlich Stoffe, Gardinen, Vorhänge, Storen, Haushaltswäsche, Tisch- und Bettwäsche.

Klasse 25: Damen-, Herren- und Kinderbekleidung, Turn- und Sportbekleidung, Krawatten, Fliegen, Foulards, Hosenträger, Gürtel; Kopfbedeckungen.

Klasse 26: Knöpfe, Pins, Anstecknadeln.

Klasse 28: Puppen, Spielzeuge, Glocken, Marionetten, Hampelmänner, Puzzles; Turn- und Sportartikel (ausgenommen Bekleidungsartikel).

Klasse 30: Feine Backwaren und Konditorwaren.

Klasse 35: Werbung und Public Relations.

Klasse 41 Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten.

C.

Mit Schreiben vom 24. August 2015 machte die Widerspruchsgegnerin die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke bezüglich der Waren der Klasse 30 unter Verweis auf die vorprozessuale Korrespondenz geltend.

D.

Mit Verfügung vom 23. November 2017 hiess die Vorinstanz den Widerspruch gut und widerrief die Eintragung der Marke Nr. 672'325 „Schellenursli“. Sie begründete ihren Entscheid im Wesentlichen wie folgt:

D.a Zwar würden diverse Gebrauchsbelege der Widersprechenden nicht in den relevanten Zeitraum fallen oder die Marke sei aufgrund schlechter Kopierqualität der Beweismittel gar nicht erkennbar. Hingegen spräche für die Glaubhaftmachung des Gebrauchs insbesondere der Lizenzvertrag mit der Detailhandelskette Spar zur Nutzung der Widerspruchsmarke, Werbematerialien von Spar mit der Anpreisung von Nusstorten, welche mit der Widerspruchsmarke versehen waren, sowie die Tatsache, dass das Produkt Bündner Nusstorte, versehen mit der Widerspruchsmarke, einen Testsieg des Konsumentenmagazins Kassensturz errang. Die Vorinstanz erachtete daher den Gebrauch für Nusstorten als gegeben. In Anwendung der erweiterten Minimallösung bestimmte sie für die Klasse 30 die Waren *Konditorwaren, nämlich Torten und Kuchen* als durch die Widerspruchsmarke geschützt.

D.b Die beanspruchten Waren *Konditorwaren, nämlich Torten und Kuchen* der Klasse 30 der Widerspruchsmarke erachtete die Vorinstanz als gleichartig zu den beanspruchten Waren *Käse* der Klasse 29 der angefochtenen Marke. Denn unter den Begriff Käse fielen auch Frischkäse, welche oft in Kuchen und Torten (bspw. Quarktorten) verwendet würden. Auch zum direkten Verzehr vorgesehene Käsevarianten, wie Käseplättchen oder mariniertes Fetakäse habe die gleiche Zweckbestimmung wie die *Torten und Kuchen*, weshalb insgesamt von einer Warengleichartigkeit ausgegangen werden könne.

D.c Da weiter die strittigen Zeichen phonetisch und semantisch identisch seien und der Widerspruchsmarke einen normalen Schutzzumfang attestiert werden könne, sei die Verwechslungsgefahr nicht auszuschliessen und dem Widerspruch statt zu geben.

E.

Die Beschwerdeführerin änderte in der Folge das Warenverzeichnis der angefochtenen Marke per 18. Dezember 2017 und schränkte dies von *Käse* auf *Hartkäse* ein, was am 20. Dezember 2017 in Swissreg publiziert wurde.

F.

Mit Schriftsatz vom 21. Dezember 2017 erhob die Beschwerdeführerin gegen die Verfügung der Vorinstanz Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie macht in erster Linie geltend, die Warengleichartigkeit sei nach der Einschränkung von *Käse* auf *Hartkäse* seitens der angefochtenen Marke mit den Waren *Konditorwaren, nämlich Torten und Kuchen* der Widerspruchsmarke nicht mehr gegeben. Zudem hält die Beschwerdeführerin an der Einrede des Nichtgebrauchs fest und macht geltend, dass aufgrund der eingereichten Belege kein ernsthafter Gebrauch der Widerspruchsmarke angenommen werden könne, da für den Nachweis des Gebrauchs bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs einerseits strengere Voraussetzungen gälten. Andererseits habe die Beschwerdegegnerin die genaue Zahl an abgesetzten Produkten der Widerspruchsmarke nicht benennen können, was unter Berücksichtigung des Umsatzes und der betrieblichen Strukturen des vertreibenden Unternehmens dazu führen müsse, dass kein ernsthafter Gebrauch anzunehmen sei.

G.

Mit Verfügung vom 23. Januar 2018 wurde die Beschwerdegegnerin zur Stellungnahme eingeladen. Gleichzeitig wurde die Vorinstanz ersucht, eine

Vernehmlassung einzureichen und sich insbesondere zum Umstand, dass das Warenverzeichnis der angefochtenen Marke auf *Hartkäse* abgeändert wurde, zu äussern.

H.

Mit Schreiben vom 31. Januar 2018 teilte die Vorinstanz dem Gericht mit, dass sie auf eine Vernehmlassung unter Verweis auf die angefochtene Verfügung verzichte und beantragt, die Beschwerde unter Kostenfolgen abzuweisen. Auf die explizite Aufforderung zur Stellungnahme bezüglich der Einschränkung des Warenverzeichnisses der angefochtenen Marke ging die Vorinstanz nicht ein.

I.

Mit Beschwerdeantwort vom 23. Februar 2018 beantragt die Beschwerdegegnerin Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdeführerin. Sie hält der Beschwerde entgegen, dass keine neuen Argumente gegen den markenmässigen Gebrauch der Widerspruchsmarke vorgebracht, sondern lediglich die fehlende numerische Bezifferung der verkauften Produkte mit Wiedergabe der Widerspruchsmarke gerügt würde. Dies sei zu formalistisch. Die Beschwerdegegnerin habe im vorinstanzlichen Verfahren gezeigt und zeige nun auch im Beschwerdeverfahren auf, dass die „SCHELLEN-URSLI“ Nusstorte vom schweizerischen Grossverteiler Spar beworben und verkauft wurde, was für den Nachweis der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs der Widerspruchsmarke genügen müsse. Weiter kritisiert die Beschwerdegegnerin, dass die Vorinstanz in Anwendung der erweiterten Minimallösung den rechtserhaltenden Gebrauch zu eng auf *Konditorwaren, nämlich Torten und Kuchen* festgelegt habe. Vielmehr sei eine Unterteilung in Konditorwaren und feine Backwaren künstlich, da der Konditor typischerweise auch feine Backwaren herstellen würde und im Übrigen die Nusstorte gemäss Art. 18 Abs. 1 der Verordnung des EDI über Getreide, Hülsenfrüchte, Pflanzenproteine und deren Erzeugnisse (SR. 817.022.109) genau in die Definition von feinen Backwaren falle.

Weiter sieht die Beschwerdegegnerin die Gleichartigkeit sowohl mit dem von der angefochtenen Marke ursprünglich beanspruchten *Käse* als auch mit dem eingeschränkten Warenverzeichnis *Hartkäse* als gegeben an. Bezüglich der Zeichenähnlichkeit stimmt die Beschwerdegegnerin der Vorinstanz gänzlich zu. Entsprechend hält die Beschwerdegegnerin fest, dass die Verwechslungsgefahr gegeben sei und dem Widerspruch stattgegeben werden müsse.

J.

Eine Parteiverhandlung hat nicht stattgefunden (Art. 40 Abs. 1 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht Verwaltungsgerichtsgesetz, [VGG, SR 173.32]).

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**1.**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügungen ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Vom Markenschutz ausgeschlossen sind unter anderem Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG). Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG gegen die Eintragung der jüngeren Marke innerhalb von drei Monaten nach ihrer Veröffentlichung Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG).

3.

Der Schutz der älteren Marke im Widerspruchsverfahren gemäss Art. 31 MSchG setzt voraus, dass diese in den letzten fünf Jahren vor Erhebung der Nichtgebrauchseinrede im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, ernsthaft und markenmässig gebraucht worden ist (Art. 11 Abs. 1 und Art. 32 MSchG).

3.1 Die Beschwerdeführerin bestreitet den rechtserhaltenden Gebrauch der Marke „SCHELLEN-URSLI“ der Beschwerdegegnerin. Behauptet eine Widerspruchsgegnerin den Nichtgebrauch der älteren Marke gemäss

Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat die Widersprechende den Gebrauch ihrer Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG i.V.m. Art. 22 Abs. 3 MSchV). Da die Einrede des Nichtgebrauchs nicht von Amtes wegen berücksichtigt wird, kommt den Mitwirkungspflichten der Parteien gemäss Art. 13 Abs. 1 VwVG eine so erhebliche Bedeutung zu, dass für das Beschwerdeverfahren diesbezüglich faktisch die Verhandlungsmaxime massgebend ist (Urteil des BVGer B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 2 „Red Bull/Dancing Bull“ m.w.H.).

3.2 Als rechtserhaltender Gebrauch kann sich der Markeninhaber auch den Gebrauch der Marke durch Dritte anrechnen lassen, solange dieser mit seiner Zustimmung erfolgt ist (Art. 11 Abs. 3 MSchG; sog. stellvertretender Gebrauch). Ein derartiger stellvertretender Gebrauch findet etwa bei der Markenbenutzung durch Tochter-, Konzern- und mit dem Markeninhaber anderweitig wirtschaftlich eng verbundene Gesellschaften oder durch Lizenznehmer, Unterlizenznehmer, Alleinvertreiber und Wiederverkäufer statt (MARKUS WANG, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 11 Rz. 104; HERBERT PFORTMÜLLER, Gebrauch durch den Lizenznehmer gilt als markenmässiger Gebrauch, in: Martin Kurer et al. [Hrsg.], Binsenwahrheiten des Immaterialgüterrechts, Festschrift für Lucas David, Zürich 1996, S. 125ff., S. 127; vgl. auch BGE 107 II 356 E. 1c La San Marco).

3.3 Die Widersprechende muss den Gebrauch ihrer Marke in der Schweiz im relevanten Zeitraum nicht strikt beweisen, sondern lediglich glaubhaft machen (Art. 32 MSchG). Glaubhaftmachen des Gebrauchs bedeutet, dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloss möglich, sondern überwiegend wahrscheinlich sind. Es braucht keine volle Überzeugung des Richters, doch muss er zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (Urteile des BVGer B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 Streifenmarken [fig.]; B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 4 „EXIT [fig.]/EXIT ONE“; Entscheide der RKGE vom 17. September 2003 in sic! 2004 S. 106 E. 3 “Seiko Rivoli/R Rivoli [fig.]”; vom 26. Oktober 2001 in sic! 2002 S. 53 E. 4 „Express/Express clothing“, mit Verweis auf BGE 88 I 14 E. 5a).

3.4 Für einen ernsthaften Gebrauch genügt in quantitativer Hinsicht eine minimale Marktbearbeitung in verhältnismässig geringem Umfang, soweit darin ein dauerhaftes und kein bloss vorübergehendes Angebot und zudem die Absicht zum Ausdruck kommt, jeder damit ausgelösten Nachfrage zu entsprechen (Urteil des BVGer B-2910/2012 vom 20. Januar 2014

E. 4.5 „Artelier/Artelier“). Wann der Gebrauch einer Marke die erforderliche Ernsthaftigkeit aufweist, kann nicht schematisch für alle Fälle festgelegt werden. Massgebend sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie die besonderen Umstände des Einzelfalls, wie z.B. die Grösse und Struktur des in Frage stehenden Unternehmens (Urteil des BVGer B-5830/2009 vom 15. Juli 2012 E. 3.2.1, fünf Streifen [fig.]/fünf Streifen [fig.]; KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht [SMI] Bd. 85, Bern 2008, S. 38 ff.; ERIC MEIER, L'obligation d'usage en droit des marques, Genf/Zürich/Basel 2005, S. 50 ff).

4.

4.1 Die Beschwerdeführerin substantiiert in ihrer Beschwerdeschrift die Einrede des Nichtgebrauchs lediglich damit, dass die Beschwerdegegnerin es unterlassen habe, anzugeben, wie viele der mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Produkte tatsächlich in der Schweiz auf den Markt gebracht wurden. Die weiteren von der Vorinstanz festgestellten Gebrauchsbelege – wie der Lizenzvertrag, der Kassensturzbericht sowie die vom 4. September 2012 datierte Produktverpackung und der damit festgestellt markenmässige Gebrauch – kritisiert die Beschwerdeführerin indes nicht. Aufgrund der in diesem Zusammenhang faktisch geltenden Verhandlungsmaxime (vgl. E. 3.1 oben) verbleibt somit lediglich die Frage zu klären, ob die Beschwerdegegnerin die Widerspruchsmarke mit genügender Ernsthaftigkeit gebraucht hat.

4.2 Wie die Beschwerdeführerin richtig anmerkt, sind die Anforderungen an den ernsthaften Gebrauch einer Marke bei Massenartikeln erhöht (Urteil des BVGer B-7191/2009 vom 8. April 2010 E. 3.3.1 „YO/YOG [fig.]“ m.w.H.). In konkreten Zahlen ausgedrückt erachtete das Bundesgericht den Verkauf von zwei bis drei Uhren des mittleren Preissegments als ungenügend (Urteil des BGer 4C_440/2006 vom 16. April 2007 E. 3.1 2 „Bugatti“). Das Bundesverwaltungsgericht beurteilte die Lieferung von 4'320 Liter tiefpreisigem Fruchtsaft an lediglich einen einzigen Abnehmer innert 8 Monaten als nicht genügend (Urteil des BVGer B-7191/2009 vom 8. April 2010 E. 3.2.2 „YO/YOG [fig.]“) und die ehemalige Rekurskommission für geistiges Eigentum befand drei Lieferungen von Brot und Mehl an nur einen Abnehmer während einer Zeitspanne von fünf Jahren für nicht

ausreichend (RKGE in sic! 2006 S. 183 E. 7 „Banette/Panetta [fig.]“), ebensowenig drei Rechnungen für Tabakerzeugnisse an Firmen in Deutschland in der Höhe von DM 250.– (RKGE 2003 S. 138 E. 3b „Boss/Boss [fig.]“).

Indes beurteilte das Bundesverwaltungsgericht 15 Lieferungen von insgesamt 32 Freizeit- und Winterjacken, 13 Trainingsanzügen, 303 Paar Freizeitschuhen, 31 T-Shirts, 1 PoloShirt, 4 Pullovern, 41 Hosen, 3 Hemden, 45 Shorts sowie Sportschuhe im Wert von Fr. 180.–, bedruckte T-Shirts im Wert von Fr. 39.–, Sweatshirts im Wert von Fr. 79.–, Hosen im Wert von Fr. 44.– sowie Trainingsanzüge im Wert von Fr. 59.– innerhalb von rund vier Jahren als ernsthaft (Urteil des BVGer B-7487/201 vom 28. Juni 2011 E. 5.5 „sparco/SPARQ“).

4.3 Vorliegend wurden als Gebrauchsbelege insbesondere ein Lizenzvertrag zwischen der Inhaberin der Widerspruchsmarke und dem Detailhandelsunternehmen Spar sowie eine Beurteilung der Nusstorte mit der Widerspruchsmarke durch den Kassensturz eingereicht. Der Lizenzvertrag enthält dabei explizit die Verpflichtung, Nusstorten herzustellen und unter der Widerspruchsmarke zu verkaufen. Es ist gerichtsnotorisch, dass das Detailhandelsunternehmen Spar in der Schweiz über ein beachtliches Filialnetz verfügt und in der Lage ist, eine Anzahl Nusstorten zu verkaufen, welche in Gegenüberstellung der in Erwägung 4.2 genannten Gebrauchsfallen, als ernsthaft angesehen werden kann. Zwar ist ohne genaue Abrechnung in der Tat kein Beweis über den Verkauf solcher Nusstorten erbracht. Für den Gebrauchsnachweis im Widerspruchsverfahren ist indes lediglich ein Glaubhaftmachen gefordert (vgl. E. 3.3), wozu die vorgelegten Beweismittel ausreichen, nicht zuletzt auch aufgrund der Vertragsklausel, welche explizit zur Herstellung und zum Verkauf verpflichtet. Die Vorinstanz hat somit den Gebrauch der Widerspruchsmarke korrekt als glaubhaft angenommen. Dass der Gebrauch nicht von der Inhaberin der Widerspruchsmarke selber, sondern von einem Drittunternehmen aufgrund eines Lizenzvertrages getätigt wurde, steht dieser Beurteilung nicht entgegen (vgl. E. 3.2).

4.4 Die Beschwerdegegnerin bemängelt bezüglich des Nachweises des Markengebrauchs, dass die Vorinstanz fälschlicherweise auf eine zu enge Kategorisierung der gebrauchten Waren erkannt habe, so sei der Gebrauch durch Nusstorten nicht lediglich für *Konditorwaren, nämlich Torten und Kuchen* nachgewiesen, sondern für den gesamten Oberbegriff *feine Backwaren und Konditorwaren*.

4.5 Dem ist entgegenzuhalten, dass die Beschwerdegegnerin im vorinstanzlichen Verfahren gänzlich obsiegte und daher auch keine Beschwerde einlegte. Entsprechend ist sie weder materiell noch formell beschwert. Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass in Fragen des Gebrauchsnachweises faktisch die Verhandlungsmaxime massgebend ist (E. 3.1 oben), kann auf diese Rüge der Beschwerdegegnerin nicht eingegangen werden.

5.

Als nächstes ist die Warengleichartigkeit zu prüfen.

5.1 Der Sachverhalt, auf welchem der vorinstanzliche Entscheid beruht, präsentierte sich so, dass die Widerspruchsmarke, nebst diversen Waren und Dienstleistungen der Klassen 6, 9, 14, 16, 18, 20-21, 24-26, 28, 35 und 41, auch Schutz für die Waren *Konditorwaren, nämlich Torten und Kuchen* der Klasse 30 beanspruchen konnte. Die angefochtene Marke beanspruchte Schutz für die Ware *Käse* der Klasse 29. Markenrechtlich relevanter Berührungspunkt bestand somit lediglich zwischen *Konditorwaren, nämlich Torten und Kuchen* und *Käse*.

Die Beschwerdeführerin hat indes nach Erhalt der Entscheidung der Vorinstanz das Warenverzeichnis auf *Hartkäse* der Klasse 29 – durch einen entsprechenden Antrag bei der Vorinstanz – rechtsgültig eingeschränkt. Die sich gegenüberstehenden Waren sind im Beschwerdeverfahren nun nicht mehr dieselben, wie im vorinstanzlichen Verfahren. Im Rahmen der Vernehmlassung wurde die Vorinstanz explizit aufgefordert, zu dieser neuen Konstellation Stellung zu nehmen, was diese allerdings unterliess. Damit hat sich die Vorinstanz nie zur möglichen Gleichartigkeit von *Konditorwaren, nämlich Torten und Kuchen* und *Hartkäse* geäußert.

5.2 Nach Art. 61 Abs. 1 VwVG entscheidet die Beschwerdeinstanz in der Sache selber oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück. Ein Rückweisungsentscheid rechtfertigt sich vor allem, wenn weitere Tatsachen festgestellt werden müssen und ein umfassendes Beweisverfahren durchzuführen ist oder auch, wenn die Vorinstanz aufgrund eines Nichteintretensentscheids keine materielle Prüfung vorgenommen hat (Urteil des BVGer B-7420/2006 vom 10. Dezember 2007 E. 4.1 „Workplace“ m.w.H.). Regelmässig weist das Bundesverwaltungsgericht Widerspruchssachen an die Vorinstanz zurück, wenn der rechtserhaltende Gebrauch erst im Beschwerdeverfahren glaubhaft ge-

macht wurde und folglich die Vorinstanz sich noch nicht zur Verwechslungsgefahr geäußert hatte (Urteile des BVGer B-5543/2012 vom 12. Juni 2013 E. 2 „six [fig.]/SIXX“, B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 11 „K.Swiss [fig.]/K Swiss [fig.]“). Bei der Beurteilung, ob eine Sache an die Verwaltung zurückgewiesen oder eine reformatorische Entscheidung gefällt werden soll, steht dem Gericht ein weiter Ermessensspielraum zu, insbesondere kann bei Vorliegen sachlicher Gründe eine Rückweisung erfolgen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1).

5.3 Die Vorinstanz hat sich zur Gleichartigkeit zwischen *Konditorwaren, nämlich Torten und Kuchen* und *Hartkäse* bis dato nicht geäußert. Insofern liegt eine vergleichbare Konstellation vor, wie wenn der Gebrauchsnachweis erst im Beschwerdeverfahren gelingt und die Sache zur erstmaligen Beurteilung der Verwechslungsgefahr an die Vorinstanz zurückgewiesen wird. Es ist demnach sachlich gerechtfertigt, die vorliegende Widerspruchssache an die Vorinstanz zurückzuweisen. Weiter zu berücksichtigen ist, dass das Bundesverwaltungsgericht in Widerspruchssachen als letzte Instanz entscheidet (Art. 73 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht [Bundesgerichtsgesetz, BGG, SR 173.110]), weshalb eine Rückweisung an die Vorinstanz, welche den relevanten Sachverhalt so noch nie untersuchte, umso mehr angezeigt ist (vgl. auch Urteil des BVGer B-1686/2012 vom 9. April 2013 E. 6 „CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE [fig.]/my swiss chocolate.ch [fig.]“). Damit ist die angefochtene Verfügung aufzuheben und die Widerspruchssache an die Vorinstanz zur neuerlichen Beurteilung unter Berücksichtigung vorliegender gemachter Erwägungen zurückzuweisen.

6.

6.1 Bei rein formeller Betrachtung des Ausgangs dieses Verfahrens wären die Kosten grundsätzlich der unterliegenden Beschwerdegegnerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Doch die Beschwerdeführerin hat erst durch ihre Einschränkung des Warenverzeichnisses nach Erlass des vorinstanzlichen Entscheids dazu Anlass gegeben, die Sache an die Vorinstanz zur erneuten Beurteilung zurückzuweisen. Die Beschwerdeführerin hätte im vorinstanzlichen Verfahren mittels Eventualbegehrens bereits eine Einschränkung des Warenverzeichnisses offerieren können. Die Beschwerdeführerin hätte zudem nach Änderung des Warenverzeichnisses auch ein Wiedererwägungsgesuch an die Vorinstanz stellen können, dessen Behandlung die Vorinstanz wohl nicht hätte ablehnen können, da sich der Sachverhalt in erheblichem Masse geändert hatte (vgl. BGE 120 Ib 42

E. 2b, BGE 113 Ia 146 E. 3a je m.w.H.; Urteil des BVGer E-4006/2006 vom 13. Juli 2007 E. 2; AUGUST MÄCHLER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, Rz. 9 zu Art. 58) zumal die Verfügung zur Zeit der Änderung des Warenverzeichnisses noch nicht rechtskräftig war. Somit liess die Beschwerdeführerin die Möglichkeiten aus, die Vorinstanz über die Gleichartigkeit unter eingeschränktem Warenverzeichnis entscheiden zu lassen. Daher ist es einzig dem Verhalten der Beschwerdeführerin anzulasten, dass die Beschwerde nicht in der Sache beurteilt werden kann, sondern der Entscheid der Vorinstanz zu kassieren und die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen ist. Dieses Verhalten ist als unnötige Verlängerung des Verfahrens i.S. einer Verletzung der Mitwirkungspflicht nach Art. 13 VwVG anzusehen (vgl. Urteile des BVGer A-1527/2006 vom 6. März 2008 E. 6.2 m.w.H.; RKGE vom 3. Mai 2005 in sic! 2006 S. 39 E. 7 „Syscor/Sicor“ und vom 4. März 2003 in sic! 2004 S. 41 E. 9 „Bosca/Luigi Bosca“ sowie MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, S. 210 Rz. 4.52), weshalb es sich rechtfertigt, vorliegend trotz des formellen Obsiegens die Kosten in Anwendung von Art. 63 Abs. 3 VwVG der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Eine Parteientschädigung an die Beschwerdeführerin ist aus denselben Gründen nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG e contrario, bzw. Art. 7 Abs. 1 VGKE e contrario, vgl. Urteil des BVGer A-1527/2006 vom 6. März 2008 E. 6.2).

6.2 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 dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprecherin an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Bei eher unbedeutenden Zeichen darf von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– ausgegangen werden (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss" m.H.). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– festzulegen. Dieser Betrag ist von

der Beschwerdeführerin zu begleichen und wird dem geleisteten Kostenvorschuss entnommen.

6.3 Über die vorinstanzlichen Verfahrenskosten (Widerspruchsgebühr) und die auszurichtenden Parteientschädigung im erstinstanzlichen Verfahren hat die Vorinstanz unter Berücksichtigung des vorliegenden Entscheids erneut zu befinden.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird insofern gutgeheissen, als die Ziffern 1-4 der angefochtenen Verfügung vom 23. November 2017 aufgehoben und die Sache zur Neuurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen wird.

2.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt und dem geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe entnommen.

3.

Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben;
Beilagen: Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 14360; Einschreiben;
Beilagen: Vorakten zurück)

Die vorsitzende Richterin:

Der Gerichtsschreiber:

Vera Marantelli

Lukas Abegg

Versand: 15. Mai 2018