



Abteilung II
B-4104/2021

Urteil vom 5. Dezember 2022

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richter Martin Kayser, Richter Daniel Willisegger,
Gerichtsschreiber Lukas Abegg.

Parteien

Capri Sun AG,
Neugasse 22, 6300 Zug,
vertreten durch Dr. iur. Ronny D. Banchik, Rechtsanwalt,
IPrime Legal AG, Hirschengraben 1, 8001 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen

1. International Beer Breweries Ltd.,
5 Bar Lev Boulevard, IL-7878102 Ashkelon,
2. Eckes-Granini Group GmbH,
Ludwig-Eckes-Platz 1, DE-55268 Nieder-Olm,
beide vertreten durch E. Blum & Co. AG
Patent- und Markenanwälte VSP,
Vorderberg 11, 8044 Zürich,
Beschwerdegegnerinnen,

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

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 101813,
CH 756'700 CAPRI-SUN / CH 752'941 PRISUN.

Sachverhalt:**A.**

Die Eintragung der Schweizer Wortmarke Nr. 752'941 "Prisun" wurde am 5. Oktober 2020 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 32: *Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer, alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; alkoholfreie Fruchtnektare und Fruchtgetränke; Sirupe, Beerenfruchtkonzentrate und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken.*

B.

Gegen diese Eintragung wurde basierend auf der Schweizer Marke Nr. 756'700 "Capri-Sun" Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 32: *Fruchtsaftgetränke; Fruchtgetränke; Fruchtsäfte; Fruchtnektare.*

C.

Mit Verfügung vom 15. Juli 2021 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab. Sie begründet ihren Entscheid im Wesentlichen wie folgt. Die Waren seien teilweise gleich, teilweise gleichartig. Die Zeichen seien schriftbildlich klar unterschiedlich und haben auch einen unterschiedlichen Sinngehalt. Phonetisch sei indes eine gewisse Ähnlichkeit gegeben. Insgesamt würde dies allerdings nicht zu einer Verwechslungsgefahr führen. Ob die Widerspruchsmarke eine erhöhte Bekanntheit und damit einen grösseren Schutzzumfang geniesse, liess die Vorinstanz offen.

D.

D.a Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 14. September 2021 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragt, die Verfügung der Vorinstanz sei aufzuheben und der Widerspruch gegen die Eintragung der angefochtenen Marke sei gutzuheissen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdegegnerinnen. Eventualiter sei die Verfügung der Vorinstanz aufzuheben und das Verfahren an die Vorinstanz zurückzuweisen zur erneuten Prüfung der Verwechslungsgefahr, insbesondere unter der Beurteilung der Frage, ob es sich bei der Widerspruchsmarke um eine bekannte Marke handle.

D.b Die Beschwerdeführerin begründet ihre Anträge im Wesentlichen wie folgt: Sie geht ebenfalls von hoher Gleichartigkeit bzw. Gleichheit der Waren aus. Hingegen sieht die Beschwerdeführerin auf der phonetischen Ebene nicht lediglich eine entfernte Zeichenähnlichkeit, sondern geht von einer klaren und ausgeprägten Ähnlichkeit aus. Auch auf der Ebene des Schriftbildes und des Sinngehaltes sieht die Beschwerdeführerin eine Ähnlichkeit bzw. eine hochgradige Ähnlichkeit. Vor dem Hintergrund, dass bei den vorliegenden Waren des täglichen Bedarfs bei den Konsumenten mit einer geringeren Aufmerksamkeit zu rechnen und aufgrund der hochgradigen Gleichartigkeit der Waren ein strenger Massstab bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr anzulegen sei, könne vorliegend eine ebensolche nicht ausgeschlossen werden.

E.

Mit Eingabe vom 19. November 2021 verzichtete die Vorinstanz unter Hinweis auf den angefochtenen Entscheid auf eine Vernehmlassung.

F.

F.a Mit Beschwerdeantwort vom 3. Dezember 2021 replizierten die Beschwerdegegnerinnen und beantragen, die Beschwerde sei abzuweisen unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin.

F.b Sie begründen ihre Anträge im Wesentlichen mit folgenden Argumenten: Weder läge eine sinngelaltliche noch eine phonetische Ähnlichkeit vor, die eine Verwechslungsgefahr zu begründen vermöge. Bezüglich der erhöhten Bekanntheit sind die Beschwerdegegnerinnen der Ansicht, dass eine solche, sofern sie denn überhaupt gegeben sei, auf den charakteristischen Beutel der Produkte der Beschwerdeführerin zurückzuführen sei und nicht auf die Wortmarke "Capri-Sun". Entsprechend gäbe es zwischen den beiden Zeichen keine Verwechslungsgefahr.

G.

Mit unaufgeforderter Eingabe vom 17. Dezember 2021 ergänzte die Beschwerdeführerin ihre Argumentation und hält an ihren Anträgen fest.

H.

Eine mündliche Verhandlung fand nicht statt. Auf die einzelnen Vorbringen wird, soweit rechtserheblich, in den Erwägungen detaillierter eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig (Art. 31 f. und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdeführerin ist als Verfügungsadressatin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG), hat den Kostenvorschuss fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die Beschwerde frist- und formgerecht eingereicht (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.

2.

2.1 Gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG sind Zeichen unter anderem dann vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, für welche die Marken hinterlegt sind (JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 46). Zwischen der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen und der Zeichenähnlichkeit besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 154).

2.2 Ob die Zeichen ähnlich sind, beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Books"; 119 II 473 E. 2d "Radion/Radomat"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 41). Massgebend ist einzig die Eintragung, wie sie dem Register entnommen werden kann (Urteile des BVGer B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 "Adwista/ad-vista [fig.]" m.H. und B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 5 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]"). Bei reinen Wortmarken sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; Urteil des BVGer B-2354/2016 vom 29. März 2017 E. 3.4 "ALLIANZ/ALLIANZ TGA Technische Gebäudeausrüstung [fig.]"). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Erscheinungsbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben. Schliesslich ist zu beachten, dass dem Wortanfang in der Regel

eine erhöhte Bedeutung zukommt, da er besser im Gedächtnis haften bleibt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; 122 III 382 E. 5a "Kamillosan/Kamillan"; Urteile des BVGer B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 "Bally/Tally"; B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 "Stenflex/Star Flex"; B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 6.3 "Fructa/Fructaid"). Die Übereinstimmung auf einer Ebene genügt in der Regel zur Annahme einer Zeichenähnlichkeit (Urteil des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.3 "Calida/Calyana").

2.3 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt unter anderem vom Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des BVGer B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]" m.H.). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich ist für schwache Marken kleiner als jener für starke Marken (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"). Schwach sind namentlich Marken, deren prägende Elemente beschreibenden Charakter haben (BVGE 2010/32 E. 7.3.1 "Pernaton/Pernadol 400"; Urteil des BVGer B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 "Aromata/Aromathera"). Stark sind hingegen jene Marken, welche das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan" m.H.; Urteil des BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]" MARBACH, SIWR III/1, N. 979 m.H.).

2.4 Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach einem strengen Massstab, wenn die strittigen Marken für Massenartikel des täglichen Gebrauchs hinterlegt sind (BGE 117 II 321 E. 4 "Valser"), weil diese mit einem weniger hohen Aufmerksamkeitsgrad nachgefragt werden. Nebst der Häufigkeit des Konsums hängt der Aufmerksamkeitsgrad von den massgeblichen Verkehrskreisen im Einzelfall ab (BGE 126 III 315 E. 6 b bb "Rivella").

3.

Nachfolgend sind die massgeblichen Verkehrskreise, die Warengleichartigkeit und die Zeichenähnlichkeit zu prüfen, um schliesslich die Verwechslungsgefahr zu beurteilen.

4.

4.1 Aufgrund der für die Beurteilung relevanten Waren und Dienstleistungen sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007 S. 7). Eine erhöhte Aufmerksam-

keit und eine reduzierte Verwechslungsgefahr werden in der Regel angenommen, wenn sich eine Marke nur an Fachleute wendet (Urteile des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 "Yello/Yellow Access AG"; B-1398/2011 vom 25. September 2012 E. 5.4 "Etavis/Estavis 1993") oder es sich um Waren oder Dienstleistungen handelt, die nicht zum täglichen Bedarf gehören (Urteil des BVGer B-38/2011 vom 29. April 2011 E. 7 ff. "IKB/ICB, ICB [fig.]"), während bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs mit einer geringeren Aufmerksamkeit der Verkehrskreise zu rechnen ist (BGE 133 III 347 E. 4.1 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]").

4.2 *Fruchtsaftgetränke, Fruchtgetränke; Fruchtsäfte und Fruchtnektare*, wie sie für die Widerspruchsmarke hinterlegt sind, richten sich an breite Verkehrskreise und werden als Waren des täglichen Bedarfs eingestuft. Folglich richten sich die relevanten Waren und Dienstleistungen an einen breiten Verkehrskreis, welcher einen geschwächten Aufmerksamkeitsgrad aufweist (vgl. auch Urteile des BVGer 6099/2013 vom 28. Mai 2015 E. 3.2 "CARPE DIEM/carpe noctem", B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 3.2 "Fructa/Fructaid", B-5120/2011 vom 17. August 2012 E. 5.2 "Bec de fin bec [fig.]/Fin Bec [fig.]"). Es muss daher von einem eher strengen Massstab bezüglich der Verwechslungsgefahr ausgegangen werden (BGE 117 II 326 E. 4 "Valser").

5.

Im Folgenden ist die Warengleichartigkeit zu diskutieren.

5.1 Beide Marken beanspruchen Waren der Klasse 32. Namentlich beansprucht die Widerspruchsmarke *Fruchtsaftgetränke; Fruchtgetränke; Fruchtsäfte; Fruchtnektare* und die angefochtene Marke *Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer, alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; alkoholfreie Fruchtnektare und Fruchtgetränke; Sirupe, Beerenfruchtkonzentrate und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken*.

5.2 Die Vorinstanz kommt zum Schluss, dass in Bezug auf die *Fruchtgetränke, Fruchtsäfte, alkoholfreie Fruchtnektare und Fruchtgetränke* Gleichheit, in Bezug auf die Waren *Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer, alkoholfreie Getränke; Sirupe, Beerenfruchtkonzentrate und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken* Gleichartigkeit vorliege. Die Beschwerdeführerin ist derselben Ansicht, die Beschwerdegegnerinnen widersprechen dieser Einschätzung nicht. Da die Beurteilung der

Vorinstanz zudem konsistent mit der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist (vgl. Urteile des BVGer B-1085/2008 vom 13. November 2008 E. 5.2 "RED BULL/STIERBRÄU", B-1786/2019 vom 30. Juni 2021 E. 5.3.2 "PYRAT/theirate.com [fig.] und tp theirate.com [fig.]" m.H.), kann ihr ohne weiteres gefolgt werden.

6.

Als nächstes ist die Zeichenähnlichkeit in bildlicher, phonetischer und sinngehaltlicher Ebene zu untersuchen. Es stehen sich die Widerspruchsmarke "Capri-Sun" und die angefochtene Marke "Prisun" gegenüber.

6.1

6.1.1 Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, dass sich die Schriftbilder der Marke stark ähneln, insbesondere da die sechs letzten Buchstaben der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke in Form und Reihenfolge übereinstimmen. Weiter ist die Beschwerdeführerin der Auffassung, dass der Bindestrich im verschwommenen Erinnerungsbild der angesprochenen Verkehrskreise verschwindet, genauso die unterschiedlichen Anfangsbuchstaben "Ca".

Die Beschwerdegegnerinnen hingegen argumentieren, dass der Bindestrich lediglich auf der phonetischen Ebene unbedeutend sein könne, im Schriftbild allerdings sehr wohl erkannt wird. Insbesondere, da der Bindestrich die zwei Wörter der Widerspruchsmarke separiere und dadurch die zwei Begriffe "Capri" und "Sun" klar hervortreten würden.

6.1.2 In der Tat besteht auf der schriftbildlichen Ebene eine gewisse Ähnlichkeit der Zeichen, indem dieselben sechs Buchstaben in derselben Abfolge genutzt werden. Dem steht allerdings gegenüber, dass die Widerspruchsmarke aus zwei klar identifizierbaren Worten, nämlich "Capri" und "Sun", besteht, wohingegen die angefochtene Marke lediglich aus einem Wort gebildet wird. Der Bindestrich verdeutlicht diesen Unterschied der Anzahl Worte zusätzlich. Auch der unterschiedliche Anfang beider Zeichen trägt zur Distanz der Zeichen bei. Insgesamt kann damit lediglich von einer entfernten Zeichenähnlichkeit auf der schriftbildlichen Ebene ausgegangen werden.

6.2

6.2.1 Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, dass die Phonetik der beiden Zeichen ähnlich sei. Die gleiche Abfolge der Vokale und Konsonanten, wobei zwei Silben sogar identisch seien, trage zu einer starken Ähnlichkeit bei. Auch würden sich die Vergleichszeichen reimen und die Erstsilbe der Widerspruchsmarke "Ca" würde kaum betont.

Die Beschwerdegegnerinnen stellen in Abrede, dass sich die Zeichen reimten. Die Widerspruchsmarke sei in Englisch gehalten, wodurch das Wort "Sun" auch englisch ausgesprochen würde, wohingegen sich das angefochtene Zeichen keiner Sprache eindeutig zuschreiben liesse, weshalb die Verkehrskreise dieses in Deutsch aussprächen.

6.2.2 Für die Beurteilung der Phonetik eines Zeichens ist es von grosser Relevanz, in welcher Sprache ein Zeichen ausgesprochen wird. Die Parteien sind sich einig, dass das Widerspruchszeichen "Capri-Sun" sinngemäss als die italienische Insel Capri und das englische Wort Sun verstanden wird (zum Sinngemäss vgl. E. 6.3 nachfolgend). Entsprechend wird die Widerspruchsmarke von den Verkehrskreisen wohl aus einem Mix aus Italienisch für Capri und Englisch für Sun ausgesprochen. Bei der angefochtenen Marke "Prisun" deutet indes nichts auf eine spezifische Sprache hin, weshalb die schweizerischen Verkehrskreise das Zeichen wohl in erster Linie in einer ihrer Landessprache aussprechen. Entgegen der Argumentation der Beschwerdeführerin wird damit die letzte Silbe des angefochtenen Zeichens nicht wie das englische "sun" ausgesprochen, sondern auf Deutsch und Italienisch mit einem [u], wie etwa in "nun", und nicht mit dem englischen [ʌ] aus "sun". In Französisch wird der Vokal der letzten Silbe ebenfalls nicht mit einem [ʌ], sondern einem Hinterzungennasalvokal [ɔ̃] wie in "prison", dem französischen Wort für Gefängnis, ausgesprochen. Damit besteht keine phonetische Übereinstimmung in der letzten Silbe der Zeichen. Hingegen besteht eine solche in der Silbe "pri", welche sich in den beiden Zeichen phonetisch wohl nur durch ein mehr oder weniger stark rollendes r unterscheidet. Damit ist eine relativ weit entfernte Gleichartigkeit auf phonetischer Ebene erstellt.

6.3

6.3.1 Die Beschwerdeführerin argumentiert im Weiteren, dass die Zeichen eine hochgradige Ähnlichkeit im Sinngemäss aufwiesen. Die Vergleichszeichen würden durch den Transfer der fantasiehaften Assoziationen nach

Sonne, Ferien, Meer, Frische und Früchte eine übereinstimmende, zumindest aber hochgradig ähnliche Symbolik aufweisen. Verantwortlich sei, so die Beschwerdeführerin, dass der Widerspruchsmarke abweichend vom ursprünglichen Sinngehalt der einzelnen Wortelemente "Capri" und "Sun" eine anerkannte Zweitbedeutung (secondary meaning) zukomme. Das angefochtene Zeichen enthalte die Silbe "sun", welche im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren von den Verkehrskreisen als "Sonne" verstanden würde, was zu einer sinngehaltlichen Übereinstimmung mit der Widerspruchsmarke führe.

Die Beschwerdegegnerinnen sind indes der Ansicht, dass die angefochtene Marke nicht englisch verstanden und damit auch die Silbe "sun" nicht als das englische Wort für Sonne erkannt würde. Denn dafür bräuchte es einen Zusammenhang mit den vorliegend beanspruchten Waren, welcher nicht gegeben sei. Zudem teilen die Beschwerdegegnerinnen die Ansicht nicht, wonach die Widerspruchsmarke eine Zweitbedeutung erlangte, und ziehen in Zweifel, dass die Widerspruchsmarke ihren aufgrund der geografischen Angabe "Capri" irreführenden Charakter verloren habe.

6.3.2 Vorab ist zu sagen, dass eine direkte geografische Angabe gemäss neuerer Praxis keinen irreführenden Charakter mehr hat, sofern eine korrekte Nutzung der Marke möglich ist (vgl. ausführlich Urteil des BVGer B-3464/2020 vom 8. Juli 2022 E. 6.1 "ÄGERIBIER/Ägeribier [fig.]" m.w.H.). Da vorliegend einem korrekten Gebrauch der Widerspruchsmarke im Verkehr nichts entgegensteht, ist auch nicht von einer möglichen Irreführung der Widerspruchsmarke auszugehen. Diesbezügliche Ausführungen der Parteien sind entsprechend hinfällig.

6.3.3 Die Beschwerdeführerin sieht eine sinngehaltliche Übereinstimmung, da beide Marken durch den Bestandteil "sun" einen Transfer der fantasiehaften Assoziationen nach Sonne, Ferien, Meer, Frische und Früchte hervorrufen würden. Es ist nicht auszuschliessen, dass dies für die Widerspruchsmarke "Capri-Sun" tatsächlich der Fall ist. Unabhängig von der Frage nach einer Zweitbedeutung der Marke, verstehen die Verkehrskreise die geografische Angabe "Capri" zumindest auch als italienische Insel und das englische Wort "Sun" auch für Sonne, was im Zusammenhang mit den vorliegend beanspruchten Waren *Fruchtsaftgetränke; Fruchtgetränke; Fruchtsäfte; Fruchtnektare* über mehrere Gedankenschritte hinweg durchaus zur Assoziation nach Sonne, Ferien, Meer und Frische führen kann.

Die angefochtene Marke "Prisun" hingegen, hat keinen auf den ersten Blick erkennbaren Sinngehalt. Die Vorinstanz sah eine phonetische und visuelle Nähe zum englischen und französischen Begriff "prison", zu Deutsch Gefängnis. Unter Berücksichtigung der beanspruchten Waren *Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer, alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; alkoholfreie Fruchtnektare und Fruchtgetränke; Sirupe, Beerenfruchtkonzentrate und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken* ist ein solcher Sinngehalt allerdings zu vernachlässigen. Weiter spricht – ebenfalls unter Berücksichtigung der beanspruchten Waren – nur wenig dafür, das Wort "Prisun" erstens in englischer Sprache auszusprechen (vgl. E. 6.2.2 oben) und zweitens in die Bestandteile "Pri" und "Sun" aufzuspalten. Und selbst wenn ein Teil der Verkehrskreise einen englischen Ausdruck erblickte, würde dies nicht nur für den Bestandteil "Sun" gelten, sondern auch für "Pri". Dieser ist phonetisch dem englischen Wort "pre" nahe, weshalb ein englischer Sinngehalt – wenn denn ein solcher überhaupt erkannt wird – eher in den kosmetischen presun Produkten zur Bräunungsbeschleunigung der Haut erblickt würde. Damit ist auf sinngehaltlicher Ebene lediglich für Teile der Verkehrskreise eine sehr weit entfernte Ähnlichkeit nur eines Teils der jeweiligen Zeichen, nämlich "sun", gegeben.

7.

Weiter ist die Kennzeichenkraft der Widerspruchsmarke zu eruieren.

7.1 Die Vorinstanz stellte aufgrund der Zweitbedeutung von "Capri-Sun" grundsätzlich eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft mit normalem Schutzzumfang fest. Wie in Erwägung 6.3.2 ausgeführt, ist vorliegend das Argument der Irreführungsgefahr aufgrund der geografischen Angabe unbeachtlich. Da die Beschwerdeführerin keine darüber hinaus gehenden Argumente zur Minderung des Schutzzumfanges vorbringt und das Gericht auch keine solche erblickt, kann grundsätzlich von einem normalen Schutzzumfang für die Widerspruchsmarke ausgegangen werden.

7.2 Die Beschwerdeführerin macht allerdings geltend, dass der Schutzzumfang aufgrund des intensiven Gebrauchs erhöht sei und legte bereits im vorinstanzlichen Verfahren verschiedene Belege dafür ins Recht. Die Vorinstanz kam diesbezüglich zum Schluss, dass die Frage nach einem erhöhten Schutzzumfang offenbleiben könne, denn selbst bei Vorliegen eines solchen bestehe keine Verwechslungsgefahr. Die Beschwerdeführerin bringt im Beschwerdeverfahren vor, dass die Vorinstanz diese eingereich-

ten Beweise nicht würdigte und dadurch eine sinnvolle Anfechtung der Verfügung verunmöglichte, weshalb die Beschwerdeführerin eventualiter eine Rückweisung an die Vorinstanz zur Beurteilung dieser Frage beantragt.

7.3 Die Vorinstanz hat ausgeführt, dass selbst bei Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft keine Verwechslungsgefahr bestehe. Damit hat sie die ins Recht gelegten Beweise durchaus gewürdigt, allerdings in antizipatorischer Weise (zur antizipierten Beweiswürdigung vgl. Urteil des BVGer B-6343/2019 vom 19. August 2020 E. 1.2 "Weiterbenützung des Schweizerwappens" m.H.). Die anschliessend erfolgte Beurteilung der Verwechslungsgefahr durch die Vorinstanz folgte zwar nicht den Anträgen der Beschwerdeführerin, die Würdigung der besagten Beweismittel ist hingegen zugunsten der Beschwerdeführerin ausgefallen. Denn deren Beweiskraft wurde antizipierend bejaht. Entsprechend ist die Beschwerdeführerin in der Beurteilung dieser Beweismittel durch die Vorinstanz gar nicht beschwert, weshalb auf eine Rückweisung im Vorhinein zu verzichten ist.

7.4 Die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr tatsächlich auch bei Vorliegen einer bekannten Widerspruchsmarke nicht gegeben sei, ist für das Bundesverwaltungsgericht im vorliegenden, konkreten Fall indes nicht derart klar zu beantworten, als dass eine antizipierte Beweiswürdigung genügen würde. Entsprechend ist im Folgenden zu prüfen, ob die von der Beschwerdeführerin eingereichten Belege zu einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke führen (vgl. E. 2.3 oben).

Die Beschwerdeführerin legt folgende Beweise ins Recht:

- Screenshots des Migros Sortiments an Capri-Sun Produkten von 2021
- Screenshots des Coop Sortiments an Capri-Sun Produkten von 2021
- Screenshots des Otto's Sortiments an Capri-Sun Produkten von 2021
- Lieferscheine über den Verkauf von Capri-Sun Produkten an Otto's, Selecta, Spar, Volg sowie Conaxess Trade aus den Jahren 2019 bzw. 2020.
- Zwei TV Werbespots

- Zwei Umfrageergebnisse aus den Jahren 2017/2018 bzw. 2018/2019

7.4.1 Zu den Screenshots und den Lieferscheinen ist zu sagen, dass die Belieferung der grössten Detailhandelsketten der Schweiz grundsätzlich für eine intensive Marktbearbeitung spricht. Vorliegend ist allerdings anzumerken, dass gemäss Screenshots und Lieferscheinen die Produkte nicht unter der alleinstehenden Wortmarke "Capri-Sun" verkauft wurden, sondern stets mit einem Zusatz wie "Capri-Sun Safari Fruits" oder "Capri-Sun Multivitamin". Da die Beschwerdeführerin auch Inhaberin der Wortmarke "Capri-Sun Safari Fruits" (IR 1'275'180) und der dreidimensionalen Marke mit dem Textteil "Capri-Sun Multivitamin" (CH 766'788) ist, muss davon ausgegangen werden, dass die von der Beschwerdeführerin bezeichneten Produkte mit entsprechenden Zusätzen nicht unter der Wortmarke "Capri-Sun", sondern unter den zwei weiteren Markennamen vertrieben wurden.

In den Screenshots werden keine Produkte mit der alleinigen Wortmarke "Capri-Sun" abgebildet und in den Lieferscheinen werden zum ganz überwiegenden Teil Produkte mit der Bezeichnung "Capri-Sun Safari Fruits" sowie "Capri-Sun Multivitamin" genannt. Entsprechend kann aus diesen eingereichten Belegen keine über das normale Mass gehende Marktbearbeitung zugunsten der Wortmarke "Capri-Sun" abgeleitet werden.

7.4.2 Ähnlich verhält es sich mit den ins Recht gelegten Werbespots. Beim einen Werbespot werden Produkte unter der bereits genannten dreidimensionalen Marke "Capri-Sun Multivitamin" angepriesen, beim anderen Werbespot werden Produkte mit der dreidimensionalen Form des Trinkbeutels, welcher der genannten dreidimensionalen Marke entspricht, aber ohne die Aufschrift "Multivitamin", angepriesen. Produkte mit der alleinigen Wortmarke "Capri-Sun" werden keine gezeigt. Es kann daher auch in Bezug zu den Werbespots nicht gesagt werden, dass die Marketingbemühungen primär unter der Wortmarke "Capri-Sun" stattfanden. Daher kann aufgrund dieser Beweise auch kein erhöhter Schutzzumfang für "Capri-Sun" angenommen werden.

7.4.3 Letztlich legt die Beschwerdeführerin zwei Umfragen des Umfrageunternehmens Dynata aus den Jahren 2017/2018 sowie 2018/2019 ins Recht. Aus den Resultaten der Studie geht allerdings nur wenig zur Methodik der Datenerhebung hervor. Es wird zwar angegeben, dass in gestützten Umfragen (prompted awareness) die Brand Capri-Sun bei rund 500 online

befragten Eltern von Kindern zwischen 4 und 12 Jahren einen Bekanntheitsgrad von 92% in beiden Jahren erreichte. Es fehlen indes Angaben dazu, wie sich die rund 500 befragten Personen zusammensetzen. Entsprechend ist unklar, ob die Studie tatsächlich eine repräsentative Menge der relevanten Verkehrskreise, nämlich dem breiten Publikum, wiedergibt.

Weiter ist lediglich bekannt, dass die Teilnehmer in der online Umfrage aufgefordert wurden, eine "Brand" anzuwählen, von denen sie schon einmal gehört hätten. Was eine "Brand" genau beinhaltet – eine Marke, ein Logo, ein Slogan oder alles zusammen – ist der Studie nicht zu entnehmen, da die konkrete Frage an die Studienteilnehmer den Ergebnissen nicht beigelegt wurde. Hinzu kommt, dass auf dem Titelbild beider Studien jeweils die bereits erwähnte dreidimensionale Marke in Form des Trinkbeutels und der Aufschrift "Capri-Sun Multivitamin" bzw. einer ähnlichen Beschriftung abgebildet ist. Die Vermutung liegt damit nahe, dass auch in der Umfrage den Teilnehmern zumindest nicht ausschliesslich die Wortmarke "Capri-Sun" in Alleinstellung präsentiert wurde. Ohne zu wissen, auf welche Frage die Studienteilnehmer genau geantwortet haben, kann auch nichts dazu abgeleitet werden, ob die Wortmarke "Capri-Sun" eine erhöhte Bekanntheit genieße oder nicht (vgl. hierzu auch Urteil des BVGer B5658/2015 vom 14. September 2016 E. 8.5 "Havana Club [fig.]/Cana Club [fig.]").

Ergänzend ist anzumerken, dass die Teilnehmerzahl mit 500 eher gering ist, gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts ist zumindest bei Massenprodukten des täglichen Bedarfs eine Anzahl von 1000 (Netto-)Interviews nötig, um eine repräsentative Aussage treffen zu können (Urteile des BVGer B-1818/2011 vom 18. Juli 2012 E. 5.2.4 "SAVANNAH" mit Hinweisen und B-5169/2011 vom 17. Februar 2012 E. 6.6 "Oktoberfestbier"; siehe auch die Richtlinien in Markensachen des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum IGE vom 1. März 2022 Kapitel 12.3.7. abrufbar unter www.ige.ch > für IP Professionals > Richtlinie in Markensachen, abgerufen am 7. November 2022).

Damit muss festgestellt werden, dass sich die eingereichte demoskopische Umfrage aufgrund methodischer Unzulänglichkeiten nicht dazu eignet, eine Aussage zur markenrechtlichen Bekanntheit der Wortmarke "Capri-Sun" zu machen.

7.4.4 Die eingereichten Beweismittel können somit keine erhöhte Bekanntheit der Wortmarke "Capri-Sun" belegen, es wird vorliegend daher von einer normalen Kennzeichnungskraft ausgegangen (vgl. E. 7.1 oben).

8.

Letztlich ist in einer Gesamtbetrachtung die Verwechslungsgefahr zu prüfen. Aufgrund des Aufmerksamkeitsgrades der Verkehrskreise ist grundsätzlich ein strenger Massstab an die Verwechselbarkeit anzulegen. Die strittigen Waren sind gleich oder gleichartig, was für eine Verwechslungsgefahr spräche. Allerdings ist die Zeichenähnlichkeit lediglich entfernt oder sogar weit entfernt. Bei der vorliegend lediglich durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke reicht eine weit oder sehr weit entfernte Zeichenähnlichkeit nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr der beiden Marken herbeizuführen. Diesbezüglich ist der Vorinstanz ebenfalls beizupflichten, wenn sie ausführt, dass allfällige Anwendungsfälle des Lauterkeitsrechts im Widerspruchsverfahren nicht berücksichtigt werden.

Die Beschwerde ist damit abzuweisen.

9.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG; Art. 64 Abs. 1 VwVG).

9.1 Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Dafür ist im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Gemäss Lehre und Rechtsprechung hat sich die Schätzung des Streitwerts an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– auszugehen ist (BGE 133 II 490 E. 3.3 "Turbinefuss [3D]"). Da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen, ist von diesem Erfahrungswert auszugehen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– festzulegen und diese der Beschwerdeführerin aufzuerlegen.

9.2 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). Der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerinnen hat dem Bundesverwaltungsgericht keine Kostennote eingereicht. Bei der vorliegenden Aktenlage erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 3'600.– für das Beschwerdeverfahren angemessen. Der Vorinstanz als Bundesbehörde ist keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

9.3 Der Mehrwertsteuer unterliegen die im Inland durch steuerpflichtige Personen gegen Entgelt erbrachte Leistungen. Als Ort der Dienstleistung gilt der Ort, an dem die Empfängerin der Dienstleistung den Sitz ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit hat (Art. 8 Abs. 1 des Mehrwertsteuergesetzes vom 2. September 1999 [MWSTG, SR 641.20] i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG). Die Beschwerdegegnerinnen haben ihren Sitz in Israel bzw. in Deutschland. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 8 Abs. 2 MWSTG liegt nicht vor. Die Beschwerdegegnerinnen sind für die Parteientschädigung nicht MWST-pflichtig, weshalb die Parteientschädigung exklusive MWST aufzufassen ist.

10.

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

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

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

3.

Die Beschwerdeführerin hat den Beschwerdegegnerinnen für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung in der Höhe von total Fr. 3'600.– zu entrichten.

4.

Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Beschwerdegegnerinnen und die Vorinstanz.

Die vorsitzende Richterin:

Der Gerichtsschreiber:

Vera Marantelli

Lukas Abegg

Versand: 6. Dezember 2022

Zustellung erfolgt an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilage: Beschwerdebeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerinnen (Einschreiben; Beilage: Beschwerdeantwortbeilagen zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 101813; Einschreiben; Beilage: Vorakten zurück)