Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-848/2010

Urteil vom 4. August 2010

Besetzung

Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),
Richter Philippe Weissenberger, Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.

Parteien

BP p.l.c., 1 St James's Square, 9999 GB-London SW1Y 4 PD,
vertreten durch Fürsprecherin Gabriela Spielmann, Bovard AG Patent- und Markenanwälte, Optingenstrasse 16,
3000 Bern 25,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Internationale Registrierung Nr. 900 271 "WILD BEAN CAFE".

Sachverhalt:

A.

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der internationalen Registrierung Nr. 900'271 "WILD BEAN CAFÉ" mit Ursprungsland Australien. Sie beansprucht in der Schweiz Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 16: Supports, en papier et en carton; emballages en plastique et en papier pour plats à emporter, y compris sacs, boîtes, étiquettes; serviettes de table en papier; décalcomanies; papier paraffiné; affiches; imprimés, publications, enseignes, emballages (pour l'alimentation), plateaux et sets de table compris dans cette classe; panneaux publicitaires.

Klasse 21: Ustensiles et récipients compris dans cette classe, y compris tasses, verres à boire, récipients à boire et récipients pour boissons; bouteilles en plastique; bouteilles en verre (pour boissons); gourdes; bouteilles isolantes et bouteilles calorifuges à usage domestique; tasses et accessoires, à savoir couvercles, pochettes en papier et en carton.

Klasse 25: Tee-shirts et uniformes à usage commercial, y compris chemises et tabliers.

Klasse 26: Insignes non métalliques à porter.

Klasse 29: Lait et produits à base de lait y compris boissons à base de lait; préparations pour la préparation de boissons lactées; yaourts et boissons à base de yaourt; laits frappés au yaourt ("smoothies") compris dans cette classe; potages et préparations pour faire du potage; salades de fruits et salades de légumes.

Klasse 30: Boissons glacées telles que thé glacé, café glacé, boissons au chocolat glacé (ou boissons glacées contenant du chocolat); crèmes glacées; boissons préparées en ajoutant des crèmes glacées à des eaux minérales aromatisées ou jus de fruits (ou toute boisson sans alcool); café; café en grains; boissons à base de chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; aromates pour boissons comprises dans cette classe; thé, sucre, pain, pâte pour gâteaux, gâteaux, biscuits, crackers, sandwiches y compris sandwiches chauds, préparations faites de céréales, en-cas compris dans cette classe; confiserie; tourtes, feuilletés.

Klasse 32: Eaux minérales et gazeuses, autres boissons sans alcool et préparations pour la confection de boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; laits frappés au yaourt ("smoothies") compris dans cette classe.

Klasse 35: Publicité et annonces publicitaires dans tous les médias, y compris affiches, presse, radio, télévision, Internet; parrainage commercial; services de commerce de proximité compris dans cette classe y compris vente au détail de produits alimentaires et boissons; vente et mise à disposition de boissons au moyen de distributeurs automatiques.

Klasse 36: Parrainage compris dans cette classe.

Klasse 43: Services de restauration (alimentation) y compris cafés, cafétérias, services de restauration à emporter; services de restauration libre-service,

services de cafés libre-service dans des commerces de détail de proximité, restaurants à services rapide et permanent (snack-bars), services de cafétérias pour la mise à disposition de cafés et de boissons à base de café.

Gegen diese Schutzausdehnung erliess die Vorinstanz am 7. November 2007 eine vorläufige teilweise Schutzverweigerung ("refus provisoire partiel"). Sie machte geltend, das Zeichen bedeute "cerise de café sauvage" und sei somit für einen Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend. Zudem könne die Bezeichnung "Kaffee" die Adressaten insofern in die Irre führen, weil diese fälschlicherweise annehmen könnten, die beanspruchten Mineralwässer und kohlensäurehaltigen Wässer enthielten Kaffee, obwohl dies auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen nicht möglich sei.

Dagegen hielt die Beschwerdeführerin in ihrer Stellungnahme vom 4. April 2008 im Wesentlichen fest, "café" werde im Englischen keinesfalls für das Getränk Kaffee verwendet, sondern stehe – auch in der Schweiz – für das Lokal, in welchem Kaffee oder andere Getränke serviert und getrunken würden. Somit sei die Kombination von WILD BEAN und CAFÉ (und eben nicht COFFEE) weder beschreibend noch irreführend.

In ihrem Schreiben vom 14. Juli 2008 hielt die Vorinstanz an ihrer teilweisen Zurückweisung fest und betonte, dass der Schweizer Durchschnittsabnehmer "café" im Zusammenhang mit bestimmten Waren als das französische Wort für "Kaffee" sehe, welches seinerseits ebenfalls ein Getränk oder die Kurzbezeichnung für eine Gaststätte sei.

Die Beschwerdeführerin hielt mit Stellungnahme vom 12. September 2008 an ihrer Auffassung fest.

Mit Verfügung vom 12. Januar 2010 verweigerte die Vorinstanz der internationalen Registrierung Nr. 900'271 "WILD BEAN CAFÉ" den Schutz in der Schweiz für die folgenden Waren und Dienstleistungen (Ziffer 1):

Klasse 16: Supports, en papier et en carton; affiches; imprimés, publications, panneaux publicitaires.

Klasse 29: Produits à base de lait y compris boissons à base de lait; préparations pour la préparation de boissons lactées; yaourts et boissons à base de yaourt; laits frappés au yaourt ("smoothies") compris dans cette classe; potages.

Klasse 30: Boissons glacées telles que café glacé, boissons au chocolat glacé (ou boissons glacées contenant du chocolat); crèmes glacées; boissons préparées en ajoutant des crèmes glacées à des eaux minérales aromatisées ou jus de fruits (ou toute boisson sans alcool); café; café en grains; boissons à

base de chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; aromates pour boissons comprises dans cette classe; thé, pâte pour gâteaux, gâteaux, biscuits, crackers, préparations faites de céréales, en-cas compris dans cette classe; confiserie; tourtes, feuilletés.

Klasse 32: Eaux minérales et gazeuses, autres boissons sans alcool et préparations pour la confection de boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; laits frappés au yaourt ("smoothies") compris dans cette classe.

Klasse 35: Services de commerce de proximité compris dans cette classe y compris vente au détail de produits alimentaires et boissons; vente et mise à disposition de boissons au moyen de distributeurs automatiques.

Klasse 43: Services de restauration (alimentation) y compris cafés, cafétérias, services de restauration à emporter; services de restauration libre-service, services de cafés libre-service dans des commerces de détail de proximité, restaurants à services rapide et permanent (snack-bars), services de cafétérias pour la mise à disposition de cafés et de boissons à base de café.

Dagegen gewährte sie Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen (Ziffer 2):

Klasse 16: Emballages en plastique et en papier pour plats à emporter, y compris sacs, boîtes, étiquettes; serviettes de table en papier; décalcomanies; papier paraffiné; enseignes, emballages (pour l'alimentation), plateaux et sets de table compris dans cette classe.

Klasse 21: Ustensiles et récipients compris dans cette classe, y compris tasses, verres à boire, récipients à boire et récipients pour boissons; bouteilles en plastique; bouteilles en verre (pour boissons); gourdes; bouteilles isolantes et bouteilles calorifuges à usage domestique; tasses et accessoires, à savoir couvercles, pochettes en papier et en carton.

Klasse 25: Tee-shirts et uniformes à usage commercial, y compris chemises et tabliers.

Klasse 26: Insignes non métalliques à porter.

Klasse 29: Lait; préparations pour faire du potage; salades de fruits et salades de légumes.

Klasse 30: Thé glacé, sucre, pain, sandwiches y compris sandwiches chauds, en-cas compris dans cette classe.

Klasse 35: Publicité et annonces publicitaires dans tous les médias, y compris affiches, presse, radio, télévision, Internet; parrainage commercial.

Klasse 36: Parrainage compris dans cette classe.

B.

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 9. Februar 2010 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben, und der internationalen Marke Nr. 900'271

"WILD BEAN CAFÉ" sei in der Schweiz vollumfänglicher markenrechtlicher Schutz zu gewähren.

C.
Mit Vernehmlassung vom 14. Mai 2010 beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde sei vollumfänglich abzuweisen. Zur Begründung verweist sie auf ihre im vorinstanzlichen Verfahren gemachten Ausführungen und macht ergänzende Bemerkungen.

D.
Die Beschwerdeführerin hat stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung verzichtet.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), die Vertreterin hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.

2.
Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz im Vereinigten Königreich. Zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich gelten das Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (SR 0.232.112.4; MMP) sowie die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ, SR 0.232.04, in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung).

Nach Art. 5 Abs. 1 MMP darf ein Verbandsland einer international registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der PVÜ genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register verweigert werden kann. Das trifft namentlich dann zu, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten der Schweiz üblich sind (Art. 6^{quinquies} Bst. B Ziff. 2 PVÜ), sowie wenn die Marke gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstösst, insbesondere wenn sie geeignet ist, das Publikum zu täuschen (Art. 6^{quinquies} Bst. B Ziff. 3 PVÜ). Diese Ausschlussgründe sind auch im Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11) vorgesehen, das irreführende Zeichen (Art. 2 Bst. c MSchG) sowie Zeichen des Gemeinguts, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, vom Markenschutz ausschliesst (Art. 2 Bst. a MSchG). Lehre und Praxis zu diesen Normen können damit herangezogen werden.

3.

Bei der aus den Wörtern "wild", "bean" und "café" zusammengesetzten internationalen Registrierung Nr. 900'271 "WILD BEAN CAFÉ" handelt es sich um eine Wortneuschöpfung. Auch neue, bisher ungebräuchliche Ausdrücke können beschreibend sein, wenn sie nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der Sprachbildung von den beteiligten Verkehrskreisen als Aussage über bestimmte Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung aufgefasst werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 4.2.1 – Bioscience Accelerator, mit Verweis u.a. auf die Urteile des Bundesgerichts [BGer] 4A_265/2007 vom 26. September 2007 E. 2.1 – American Beauty, und 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 3.1 – Discovery Travel & Adventure Channel). Es genügt, wenn das Wort heute zwar noch nicht allgemein gebraucht wird, dessen Sinn aber für die Kreise, an die es sich richtet, auf der Hand liegt (LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell / Nedim Peter Vogt / Lucas David, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesestz, Basel 1999, Art. 2, N. 9).

Das erste Wort "wild" existiert in derselben Bedeutung sowohl in der deutschen als auch in der englischen Sprache. "Bean" ist englisch und bedeutet auf Deutsch "Bohne, bohnenförmiger Samen, (Kaffee- etc.) Bohne" (Langenscheidt e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0). Das dritte Wort "café" entstammt dem Französischen, wo es einerseits die Bedeutung als öffentliches Lokal, andererseits die Bedeutung als Produkt haben kann (vgl. etwa: FRANÇOIS DE CAPITANI, Cafés [lieux publics], und ALBERT PFIFFNER, Café [produit], beide in: Historisches Lexikon der Schweiz [HLS], französischsprachige Versionen vom 4. Nov. 2004; LE NOUVEAU PETIT ROBERT DE LA LANGUE FRANÇAISE, Paris 2007, S. 324). Dementsprechend wird "café" auf Deutsch mit "Lokal, Café, Kaffeehaus" respektive mit "Kaffee" übersetzt (Langenscheidt e-Handwörterbuch Französisch-Deutsch 5.0). "Café" ist in der Bedeutung von "Café, Restaurant, Bar" auch Bestandteil der englischen Sprache geworden (Langenscheidt e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0). Alle drei Wörter des Schutz beanspruchenden Zeichens können dem englischen respektive französischen Grundwortschatz zugeordnet werden. Nach Meinung der Vorinstanz wird ein unbefangener Abnehmer dem Zeichen in der konkret vorliegenden Kombination die Bedeutung "WILDE BOHNEN KAFFEE" bzw. "WILDBOHNEN KAFFEE" entnehmen. Dem hält die Beschwerdeführerin entgegen, da die ersten Markenelemente "WILD BEAN" in englischer Sprache seien, werde auch das Element "CAFE" vorwiegend im Sinne eines Kaffeehauses, eines Lokals verstanden. Da der Begriff "Café" auch in der Schweiz für entsprechende Lokale üblich sei, werde er von den betroffenen Konsumenten sicherlich auch ohne irgendwelchen Gedankenaufwand entsprechend aufgefasst werden.

Kommen einem Zeichen bei abstrakter Betrachtung noch mehrere Bedeutungen zu, kann im konkreten Zusammenhang mit den in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen ein konkreter Sinngehalt mit beschreibendem Charakter hervortreten (vgl. Urteil des BVGer B-6910/2007 vom 25. Februar 2008 E. 4 – 2Light, mit Verweisen). Sofern das Zeichen "WILD BEAN CAFÉ" für Waren, insbesondere Getränke und Lebensmittel, beansprucht wird, wird das Zeichen von den angesprochenen Durchschnittskonsumenten naheliegenderweise grundsätzlich in seiner Bedeutung als Kaffee (als Getränk, Rohstoff, Zutat, Aroma etc.), konkret als Kaffee von Bohnen des wildwachsenden Kaffeebaumes (vgl. EUGEN C. BÜRGIN, Kaffee, Künzelsau 1988, S. 42), verstanden werden. Im Zusammenhang mit bestimmten Dienstleistungen kann indessen, insbesondere für die französischsprachigen Konsumenten, auch die Bedeutung als "Café" im Vordergrund stehen, da ein "Café" eine Gaststätte ist, "die in erster Linie Kaffee und Kuchen

anbietet" (DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, Mannheim 2007, S. 349) und insofern definitionsgemäss Dienstleistungen anbietet. Letztlich kann die Frage, in welcher Bedeutung "Café" verstanden wird, nicht generell beantwortet werden. Es wird demnach bei der nachfolgenden Prüfung, ob das Zeichen "WILD BEAN CAFÉ" dem Gemeingut angehört, vorgängig zu befinden sein, welcher Sinn dem Zeichen im konkreten Zusammenhang zukommt.

4.
Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung bestimmt sich die Frage, ob ein Zeichen infolge Fehlens jeglicher Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft zum Gemeingut gehört, vorwiegend nach dem Kriterium des beschreibenden Charakters des Zeichens. Nicht kennzeichnungskräftig sind demnach insbesondere Sachbezeichnungen und Hinweise auf Eigenschaften wie beispielsweise die Beschaffenheit, Bestimmung oder Wirkung der Waren oder Dienstleistungen, sofern solche Hinweise vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 III 359 E. 2.5.5 – akustische Marke, mit Verweis auf BGE 131 III 495 E. 5 – Felsenkeller, BGE 129 III 514 E. 4.1 – Lego, und BGE 128 III 454 E. 2.1 – Yukon). Als Gemeingut schutzunfähig sind auch Zeichen, die sich in allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (Urteil des BGer 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 – we make ideas work; BGE 129 III 225 E. 5.1 – Masterpiece I).

Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind im Bereich der Zeichen des Gemeingutes Grenzfälle einzutragen und die endgültige Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen (BGE 130 III 328 E. 3.2 – Swatch-Uhrband, BGE 129 III 225 E. 5.3 – Masterpiece I).

4.1. Die Vorinstanz erklärte, in Bezug auf

"Supports, en papier et en carton; affiches; imprimés, publications, panneaux publicitaires" (Klasse 16)

könne das Schutz beanspruchende Zeichen einen thematischen Inhalt haben, nämlich "WILD BEAN CAFÉ" respektive "Wildbohnen-Kaffee". Dem widerspricht die Beschwerdeführerin nicht, gibt indessen zu bedenken, dass ein solch abstrakt möglicher theoretischer Inhalt nicht ausreiche, um einen direkt beschreibenden Gehalt der Marke anzunehmen. Ausserdem würde eine entsprechende Auslegung eine Markenregistrierung von sämtlichen Marken verhindern, welche irgend eine konkrete Bedeutung hätten.

Zudem sei nicht einsichtig, weshalb "Wildbohnen-Kaffee" auf den thematischen Inhalt von "affiches" hinweisen solle, nicht aber beispielsweise von "emballages en papier pour plats à emporter, y compris boîtes" oder "sets de table".

Die Vorinstanz wendet diesbezüglich ein, aus Sicht der massgebenden Abnehmerkreise sei es keinesfalls abwegig, dass "WILD BEAN CAFÉ" den Inhalt der strittigen Waren in Klasse 16 beschreibe. Denn Kaffee gehöre zu den Lieblingsgetränken der Schweizer und es existierten zahlreiche Publikationen zum Thema "Kaffee".

4.1.1. Waren oder Dienstleistungen können ihren wirtschaftlichen Wert hauptsächlich in ihrem immateriellen Inhalt anstatt in ihren physischen Bauteilen haben. Zum Beispiel werden bespielte DVDs vor allem wegen der darauf gespeicherten Werke, und weniger wegen ihren äusserlichen Komponenten (Cover, Inlay oder Scheibe) gekauft. Liegt die Aufmerksamkeit der Abnehmerkreise solcherart auf dem geistigen Inhalt, kann es für sie naheliegen, auch den Sinngehalt des Kennzeichens als inhaltlichen beziehungsweise thematischen Hinweis anstatt als Hinweis auf physische, äussere Merkmale zu interpretieren (Urteile des BVGer B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 3 – Pirates of the Caribbean, und B-2642/2008 vom 30. September 2009 E. 5.1 – Park Avenue).

4.1.2. Die hier strittigen (Werbe-)Träger aus Papier und Karton, Plakate, Drucksachen, Publikationen und Reklameschilder stellen – anders als etwa "Papierwaren" – keine Waren dar, die in der Regel ihrer äusseren Gestaltung wegen gekauft werden. Es sind vielmehr Waren, die mit Inhalten bedruckt vertrieben werden, um derentwillen sie gekauft werden (vgl. Urteile des BVGer B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 5 – Pirates of the Caribbean, und B-2642/2008 vom 30. September 2009 E. 5.1 – Park Avenue). Zu Recht hat die Vorinstanz die ebenfalls beanspruchten Waren "emballages en papier pour plats à emporter, y compris boîtes", d.h. Papier (inkl. Schachteln) zum Verpacken von Take-away-Gerichten, und "sets de table" (Tischsets) nicht zu dieser Kategorie von Waren gezählt, da beide Warengruppen zwar bedruckt sein können, aber primär wegen ihrer Funktionalität (Transport von Speisen respektive Vermeidung von Verschmutzungen auf Tischen) gekauft werden.

Wie die Vorinstanz belegt hat, existieren zahlreiche Publikationen zum Thema "Kaffee". Thematisiert wird auch Wildkaffee (vgl. etwa NZZ-Artikel

"Wilder Schmeichler" vom 14. August 2005 und "Der Wilde macht den Espresso zart" vom 7. September 2003). Ist "Wildkaffee" aber mehr als nur ein abstrakt möglicher Inhalt von Drucksachen, Publikationen etc., trifft dies auch auf den Begriff "WILD BEAN CAFÉ" in seiner Bedeutung als "Wild(bohnen)-Kaffee" zu. Im Zusammenhang mit den vorgenannten inhaltsbezogenen Waren werden die betroffenen Verkehrskreise daher ohne grossen Fantasieaufwand erkennen, dass "WILD BEAN CAFÉ" den thematischen Inhalt dieser Waren beschreibt (vgl. BGE 128 III 447 E. 1.6 – Première).

4.2. Die Vorinstanz hielt weiter fest, bezüglich der folgenden Waren beschreibe "WILD BEAN CAFÉ" im Sinne von "Wildbohnen Kaffee", direkt deren Art bzw. eine mögliche Zutat oder das Aroma:

Klasse 29: Produits à base de lait y compris boissons à base de lait; préparations pour la préparation de boissons lactées; yaourts et boissons à base de yaourt; laits frappés au yaourt ("smoothies") compris dans cette classe; potages.

Klasse 30: Boissons glacées telles que café glacé, boissons au chocolat glacé (ou boissons glacées contenant du chocolat); crèmes glacées; boissons préparées en ajoutant des crèmes glacées à des eaux minérales aromatisées ou jus de fruits (ou toute boisson sans alcool); café; café en grains; boissons à base de chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; aromates pour boissons comprises dans cette classe; thé, pâte pour gâteaux, gâteaux, biscuits, crackers, préparations faites de céréales, en-cas compris dans cette classe; confiserie; tourtes, feuilletés.

Klasse 32: Boissons sans alcool et préparations pour la confection de boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; laits frappés au yaourt ("smoothies") compris dans cette classe.

Der Vorinstanz ist darin Recht zu geben, dass im Zusammenhang mit den vorgenannten Waren – verschiedene Getränke und Speisen – "Café" im Sinne von "Kaffee" verstanden wird. Die Beschwerdeführerin kritisierte hinsichtlich einiger dieser Waren, dass diese traditionsgemäss keinen Kaffee enthielten, nämlich "potages", "thé", "smoothies", "boissons à base de chocolat", "boissons à base de cacao", "préparations faites de céréales" und "boissons de fruits et jus de fruits".

4.2.1. Die Zurückweisung für "potages" wurde von der Vorinstanz mit der offenbar bis ins 20. Jahrhundert hinein von Bauern und Arbeitern gepflegten Tradition, morgens und abends Kaffeesuppe zu essen, begründet (vgl. Beilage 11 zur angefochtenen Verfügung). In ihrer Vernehmlassung räumt die Vorinstanz ein, zwar spiele Kaffeesuppe zum jetzigen Zeitpunkt in der

Schweiz keine bedeutende Rolle. Hingegen entspreche es dem aktuellen Zeitgeist, alte Speisen neu aufzulegen und effektvoll wieder auf dem Markt einzuführen. Grundsätzlich ist dem nicht zu widersprechen, doch gilt es hinsichtlich der zitierten Kaffeesuppe zu bedenken, dass diese der erwähnten Beilage zufolge im Wesentlichen aus Ersatzkaffee mit Milch und Brotstückchen bestand (und daher wohl auch Kaffeemus oder Kaffeebrei genannt wurde). Sie entspricht daher nicht der landläufigen Vorstellung einer Suppe. Es gibt auch keine Anhaltspunkte, wonach Kaffeesuppe – selbst in "aufgepeppter" Form – wieder Bekanntheit erlangen wird. Das Zeichen "WILD BEAN CAFÉ" wurde daher für "potages" zu Unrecht als beschreibend zurückgewiesen.

4.2.2. Mit dem Argument, Tee könne auch Kaffeebohnen enthalten, und es gebe sogenannten Kaffeetee, wies die Vorinstanz die strittige internationale Registrierung auch für "thé" zurück. Wie der Beilage 12 der angefochtenen Verfügung zu entnehmen ist, kann in einem deutschen Teegeschäft in Solingen tatsächlich "Grüner Tee mit Kaffeebohnen" erworben werden. Aus Sicht des Schweizer Publikums werden Kaffee und Tee indessen als unterschiedliche Getränkekategorien aufgefasst, welche nicht miteinander vermischt werden. Es wird, der eigenen Vorliebe entsprechend, entweder Kaffee oder Tee getrunken. Entsprechend gibt es in Kaffeehäusern separate Kaffee- und Teekarten respektive -rubriken. Mischformen sind in der Vorstellung der angesprochenen Schweizer Konsumenten entsprechend nicht oder praktisch nicht existent, Mischungen wie der genannte "Grüne Tee mit Kaffeebohnen" absolut exotisch. Insofern hat die Vorinstanz das Zeichen "WILD BEAN CAFÉ" auch für "thé" zu Unrecht als beschreibend zurückgewiesen. Bei diesem Ergebnis wird die von der Beschwerdeführerin bemängelte und von der Vorinstanz eingeräumte Ungleichbehandlung von "thé" und der nicht zurückgewiesenen Ware "thé glacé" ausgemerzt.

4.2.3. "Smoothies", "boissons à base de chocolat", "boissons à base de cacao", "préparations faites de céréales" und "boissons de fruits et jus de fruits" enthalten zwar traditionellerweise auch keinen Kaffee, wie die Beschwerdeführerin zu Recht anmerkt. Mittlerweile sind sich die angesprochenen Schweizer Durchschnittskonsumenten indessen gewohnt, dass Fruchtgetränke, -säfte und "Smoothies" (Fruchtgetränke, bei denen die ganze Frucht bis auf die Schale und Kerne verarbeitet wird [vgl. de.wikipedia.org/wiki/Smoothies]) Kaffee-Extrakte oder Fruchtextrakte aus der Kaffeekirsche enthalten können und insofern als "Muntermacher" wirken (vgl. etwa. www.rivella.ch → Produkte → Michel → Michel POWER CoffeeBerry). Kakao- und Schokoladegetränke werden häufig aromatisiert

angeboten, indem sie etwa mit Mocca/Kaffee, gebrannten Wässern oder Likören angereichert werden (vgl. etwa peclard-zurich.ch; Kaffeekarte der Mövenpick-Brasserie Baselstab, Basel). Schliesslich gibt es im Detailhandel bereits seit längerer Zeit Getreidezubereitungen mit Mocca-Jogurt (vgl. Knusper-Müesli Mocca-Crisp von Emmi). Somit sind sich die Schweizer Konsumenten gewohnt, dass "Smoothies", "boissons à base de chocolat", "boissons à base de cacao", "préparations faites de céréales" und "boissons de fruits et jus de fruits" Kaffee, Kaffee-Extrakte oder Kaffee-Aromen enthalten. Somit bedarf es für sie keines grossen Fantasieaufwands, um zu erkennen, dass das Zeichen "WILD BEAN CAFÉ" einen wesentlichen Inhaltsstoff oder das Aroma beschreibt.

4.3. Bezüglich der folgenden Dienstleistungen bemängelt die Vorinstanz, dass das Zeichen das geschäftliche Tätigkeitsgebiet beschreibe:

Klasse 35: Services de commerce de proximité compris dans cette classe y compris vente au détail de produits alimentaires et boissons; vente et mise à disposition de boissons au moyen de distributeurs automatiques.

Bei der erstgenannten Dienstleistung (Lebensmittel- und Getränke-Detailhandel) handelt sich um eine weit gefasste Dienstleistung, welche alle Arten von Lebensmitteln und Getränke, unter anderem "Wildbohnen-Kaffee", zum Gegenstand haben und insofern als Oberbegriff qualifiziert werden kann. "WILD BEAN CAFÉ" gibt einen Hinweis auf die Art der Produkte, welche das Unternehmen, welche solche Dienstleistungen anbietet, vertreibt, nämlich "Wildbohnen-Kaffee" respektive "Wildkaffee". Die zweitgenannte Dienstleistung (Verkauf von Getränken mittels Getränkeautomaten) kann ebenfalls im Sinne eines Oberbegriffs alle Getränke betreffen, welche geeignet sind, über einen Automaten bezogen zu werden, insbesondere auch "Wildbohnen-Kaffee". "WILD BEAN CAFÉ" weist daher auf die Art der Getränke hin, welche an derart bezeichneten Automaten erhältlich sind. Ist das Zeichen für die obgenannten Dienstleistungen im Bereich "Wildbohnen-Kaffee" unzulässig, muss es indessen nach ständiger Rechtsprechung auch für die entsprechenden (hier beanspruchten) Oberbegriffe zurückgewiesen werden (vgl. Urteil des BVGer B-7272/2008 vom 11. Dezember 2009 E. 5.3.5 – Snowsport [fig.], mit Verweisen).

4.4. Hinsichtlich der folgenden Dienstleistungen gibt das Zeichen "WILD BEAN CAFÉ" nach Auffassung der Vorinstanz einen Hinweis auf die Art der Verpflegung, nämlich mit Wildbohnen-Kaffee:

Klasse 43: Services de restauration (alimentation) y compris cafés, cafétérias, services de restauration à emporter; services de restauration libre-service, services de cafés libre-service dans des commerces de détail de proximité, restaurants à services rapide et permanent (snack-bars), services de cafétérias pour la mise à disposition de cafés et de boissons à base de café.

Da, wie in E. 3 erwähnt, ein "Café" eine Gaststätte ist, die in erster Linie Kaffee und Kuchen anbietet, werden die angesprochenen Durchschnittskonsumenten "WILD BEAN CAFÉ" als Hinweis darauf verstehen, dass in den derart bezeichneten Lokalen (unter anderem) Wilder (Bohnen-)Kaffee serviert respektive angeboten wird. Dagegen findet sich in den von der Beschwerdeführerin angeführten und von der Vorinstanz geschützten Zeichen "rouge café" (CH 538'495), CAFÉ BOLLYWOOD (CH 566'461), CAFÉ CÔTE D'AZUR (CH 555'915), LE MEKONG CAFE-RESTAURANT-BAR (CH 503'815) und MISS SIXTY CAFE (IR 908'726) kein derartiger Hinweis auf die Art der Verpflegung. Die Vorinstanz hat dem Zeichen den Schutz in der Schweiz daher zu Recht nicht gewährt.

4.5. Die Vorinstanz hat der internationalen Registrierung "WILD BEAN CAFÉ" den Markenschutz in der Schweiz somit bezüglich "potages" (Klasse 29) und "thé" (Klasse 30) zu Unrecht versagt, zumal bezüglich dieser Waren und Dienstleistungen auch kein Freihaltebedürfnis auszumachen ist. Bezüglich der übrigen auf Grund von Art. 2 Bst. a MSchG zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen ist der angefochtene Entscheid indessen zu bestätigen.

5.

Im Weiteren wies die Vorinstanz die internationale Registrierung "WILD BEAN CAFÉ" in Bezug auf Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer als irreführend zurück (Art. 2 Bst. c MSchG), da diese Waren nicht aromatisiert sein dürften.

In ihrer Beschwerde machte die Beschwerdeführerin geltend, wenn das Element "Café" im Sinne eines Lokals interpretiert werde, so spreche nichts dagegen, die Marke für Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer zum Markenschutz zuzulassen. Solche Marken seien vom IGE auch regelmässig für die betreffenden Waren zum Markenschutz zugelassen worden, z.B. die Schweizer Marken Nr. 377'968 CITY ROCK CAFE, Nr. 380'968 STATION CAFE, Nr. 456'419 CAFE SCHOBER, Nr. 458'808 ADRIANO'S BAR & CAFE, Nr. 475'176 PIT STOP CAFE, Nr. 499'209 COKE CAFE und Nr. 519'786 LA MAISON DU CAFE TROTTET.

5.1. Als sachlich irreführend gelten Zeichen, die geeignet sind, irreführende Vorstellungen über die Beschaffenheit oder Qualität von Waren und Dienstleistungen hervorzurufen, wenn die damit gekennzeichneten Produkte die beim Abnehmer bezüglich Materialien, Zweckbestimmung oder sonstiger Eigenschaften geweckten Erwartungen nicht erfüllen (Urteile des BVGer B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 2.6 – Afri-Cola, mit Verweisen, und B-3189/2008 vom 14. Januar 2010 E. 2.5 – terroir, mit Verweisen). Die Vorinstanz pflegt Zeichen in diesem Zusammenhang allerdings nur zurückzuweisen, wenn sie offensichtlich irreführend sind, nämlich bei den Abnehmern bestimmte Erwartungen wecken, die von den beanspruchten Waren und / oder Dienstleistungen überhaupt nicht erfüllt werden können (Richtlinien der Vorinstanz in Markensachen vom 1. Januar 2010, S. 100, mit Verweis auf das Urteil des BGer 4A.14/2006 vom 7. Dezember 2006 – Champ).

5.2. Der angesprochene Durchschnittskonsument erkennt im Zeichen "WILD BEAN CAFÉ" im Zusammenhang mit Getränken eine Geschmacksrichtung (vgl. bereits E. 3), und entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin kein Lokal. Da indessen Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer weder aromatisiert sein noch Zusätze enthalten dürfen (vgl. Art. 13 und 22 der Verordnung des EDI vom 23. November 2005 über Trink-, Quell- und Mineralwasser, SR 817.022.102), ist es für Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer sachlich irreführend (vgl. Urteil des BVGer B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 8 – Afri-Cola), wie die Vorinstanz zu Recht festgehalten hat.

5.3. Was die von der Beschwerdeführerin zitierten Schweizer Marken, welche für (Mineral)Wässer eingetragen worden sind, und die von ihr in diesem Zusammenhang gerügte Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes (Art. 8 BV, SR 101) betrifft, ist mit der Vorinstanz dafür zu halten, dass diese Voreintragungen derart gebildet sind, dass, anders als bei der strittigen Marke "WILD BEAN CAFÉ", die Bedeutung als Lokal im Vordergrund steht. Insofern liegen nicht vergleichbare Sachverhalte vor, die die Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes gebieten würden.

6.

Schliesslich beruft sich die Beschwerdeführerin auch im Zusammenhang mit ihrer Schweizer Marke Nr. 504'365 "THE WILD BEAN CAFÉ" auf den Gleichbehandlungsgrundsatz.

6.1. Soweit die Vorinstanz das Zeichen "WILD BEAN CAFÉ" bundesrechtskonform dem Gemeingut zugeordnet hat, kann mit der Rüge, das Gleichbehandlungsgebot sei verletzt worden, nur noch die Gleichbehandlung im Unrecht verlangt werden (Urteile des BGer 4A_455/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6 – AdRank, und 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 – Firemaster).

Da die Beschwerdeführerin gegenüber sich selbst keinen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht geltend machen kann (Urteile des BGer 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 4 – Discovery Travel & Adventure Channel, und 4A.13/1995 vom 20. August 1996 E. 5c – Elle, publiziert in sic! 1997 S. 159; kritisch: MICHAEL DEGKWITZ, Anspruch auf Gleichbehandlung auch bezüglich eigener voreingetragener Marken, sic! 2005 S. 607 f.), sich aber auf eine eigene Marke bezieht, schlägt ihre Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz von vornherein fehl. Ohnehin wären die Sachverhalte nicht vergleichbar, da der zusätzliche Artikel (THE) der Schweizer Marke Nr. 504'365 insofern einen eindeutigen Sinn gibt, als er auf ein bestimmtes "Café" hinweist.

6.2. Mit dem Verweis auf die Eintragung ihrer Schweizer Marke Nr. 504'365 "THE WILD BEAN CAFÉ" beruft sich die Beschwerdeführerin auch auf den in Art. 9 BV verankerten Grundsatz von Treu und Glauben. Dieser verleiht einer Person Anspruch auf Schutz des berechtigten Vertrauens in behördliche Zusicherungen oder sonstiges, bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden (BGE 129 I 170 E. 4.1, mit Verweis u.a. auf BGE 126 II 377 E. 3a und BGE 118 Ia 245 E. 4b; vgl. auch ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. A., Zürich / Basel / Genf 2006, N. 622 ff.).

Mit der Berufung auf die Eintragung von "THE WILD BEAN CAFÉ" kann sich die Beschwerdeführerin lediglich auf einen Einzelfall berufen, wodurch kein berechtigtes Vertrauen geschaffen wird (Urteile des BVGer B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 8.2 – Bioscience Accelerator, und B-1611/2007 vom 7. Oktober 2008 E. 7.2 – Laura Biagiotti Aqua di Roma [fig.]). Zudem macht die Beschwerdeführerin nicht geltend, die Vorinstanz habe ihr im Rahmen jenes Eintragungsverfahrens Auskünfte oder Zusicherungen erteilt, auf Grund derer sie hätte schliessen können, dass die hier strittige Marke "WILD BEAN CAFÉ" im gewünschten Umfang hätte eingetragen werden können. Dass eine solche Auskunft oder Zusicherung erteilt worden wäre, erscheint denn auch als unwahrscheinlich, da die beiden Marken nicht gleich gebildet sind (das Zeichen "THE WILD BEAN CAFÉ"

enthält den zusätzlichen englischen Artikel "THE", wodurch die Bedeutung klarer wird, vgl. E. 6.1) und teilweise für unterschiedliche Waren und Dienstleistungen beansprucht werden. Ohne eine behördliche Zusicherung oder ein sonstiges, bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten kann indessen kein Vertrauensschutz gewährt werden, nicht einmal gegen Änderungen der materiellrechtlichen Praxis (Urteil 4A_466/2007 des Bundesgerichts vom 23. Januar 2008 E. 3.4 – Milchmäuse, mit Verweis auf BGE 103 Ib 197 E. 4).

Auch die Rüge, der Grundsatz von Treu und Glauben sei verletzt worden, stösst somit ins Leere.

7.

Schliesslich erklärt die Beschwerdeführerin, die Marke "(THE) WILD BEAN CAFÉ" sei in weiten Teilen der Welt geschützt. Aus den Unterlagen, welche die Beschwerdeführerin zu den Akten gegeben hat, ergibt sich, dass das Zeichen "WILD BEAN CAFÉ" (ohne den englischen Artikel "THE") in Australien, Neuseeland, Grossbritannien, in der Ukraine sowie in Südafrika geschützt ist.

Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kommt ausländischen Entscheidungen bei der Beurteilung des beschreibenden Charakters grundsätzlich keine präjudizierende Wirkung zu. Es ist entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin auch kein Grenzfall zu beurteilen, der eine Berücksichtigung einer ausländischen Praxis unter Umständen rechtfertigen könnte (Urteil des BVGer B-653/2009 vom 14. April 2009 E. 6.1 – Express Advantage, mit Verweis u.a. auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung). Bei dem von der Beschwerdeführerin zum Vergleich angerufenen identischen Zeichen, welches im Ausland mehrfach eingetragen worden ist, handelt es sich um Eintragungen, die (abgesehen von der Ukraine) in Staaten erfolgte, für die Englisch – im Gegensatz zur Schweiz – als Amtssprache gilt und in denen die massgebenden Verkehrskreise deshalb über eine grössere Sprachkompetenz verfügen und so allenfalls auch Mehrdeutigkeiten herauszuhören vermögen, die Markenfähigkeit indizieren könnten (vgl. Urteil des BGer 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 – Firemaster; Urteil des BVGer B-653/2009 vom 14. April 2009 E. 6.1 – Express Advantage).

Die Beschwerdeführerin kann daher aus der Eintragung des Zeichens "WILD BEAN CAFÉ" im Ausland nichts zu ihren Gunsten ableiten.

8.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Beschwerde teilweise gutzuheissen ist. Der internationalen Registrierung Nr. 900'271 "WILD BEAN CAFÉ" ist in der Schweiz auch für "potages" (Klasse 29) und "thé" (Klasse 30) definitiv Schutz zu gewähren.

9.
Die Beschwerdeführerin obsiegt bei diesem Ergebnis teilweise. Im entsprechenden Umfang sind die Verfahrenskosten auf die Gerichtskasse zu nehmen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die reduzierte Spruchgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (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). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 – Turbinenfuss, mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Die von der Beschwerdeführerin teilweise geschuldete Gerichtsgebühr ist mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'500.– zu verrechnen.

Der teilweise obsiegenden Beschwerdeführerin ist eine gekürzte Parteientschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten des Beschwerdeverfahrens zu Lasten der Vorinstanz zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Entschädigung wird auf Grund der von der Beschwerdeführerin eingereichten Kostennote für das Beschwerdeverfahren (Fr. 4'800.-) auf total Fr. 500.– (exkl. MWSt) festgesetzt (Art. 14 Abs. 2 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

1.1. Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, Ziff. 1 der die internationale Registrierung Nr. 900'271 "WILD BEAN CAFÉ" betreffende Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 12. Januar 2010 wird soweit aufgehoben, als das Institut angewiesen wird, der internationalen Registrierung Nr. 900'271 "WILD BEAN CAFÉ" auch für "potages" (Klasse 29) und "thé" (Klasse 30) in der Schweiz definitiv Schutz zu gewähren.

1.2. Soweit weitergehend wird die Beschwerde abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.– werden im Umfang von Fr. 2'200.– der Beschwerdeführerin auferlegt. Der Überschuss von Fr. 300.– wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

3.
Der Beschwerdeführerin wird zulasten des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum eine Parteientschädigung von Fr. 500.– (exkl. MWSt) zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

– die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. IR Nr. 900 271; Gerichtsurkunde)
– Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement

Die vorsitzende Richterin:	Die Gerichtsschreiberin:
Maria Amgwerd	Kathrin Bigler

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden, sofern die Voraussetzungen gemäss den Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) gegeben sind. Die Rechtsschrift ist in einer 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 der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).

Versand: 5. August 2010