Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-2937/2010/wep/egp/rut
{T 1/2}

Urteil vom 14. Juli 2010

Besetzung

Richter Philippe Weissenberger (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richter Claude Morvant,
Gerichtsschreiberin Patricia Egli.

Parteien

Maestro Tequilero S.A. de C.V.,
Insurgentes Sur No. 1605, Piso 20,
Col. San Jose Insurgentes, MX-D.F. CP. 03900,
vertreten durch A. W. Metz & Co. AG, Matthias Bebi,
Postfach, 8024 Zürich,
Beschwerdeführer,

gegen

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

Gegenstand

Schweizerisches Markeneintragungsgesuch 51741/2009
GRAN MAESTRO.

Sachverhalt:

A.
Am 17. Februar 2009 ersuchte Maestro Tequilero S.A. de C.V. (nachfolgend: Beschwerdeführerin) das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz) um Eintragung der Wortmarke 51741/2009 GRAN MAESTRO für folgende Waren der Klasse 33:

Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); Agavenspirituosen mit der geschützten Ursprungsbezeichnung 'Tequila'; Liköre auf Basis von Agavenspirituosen mit der geschützten Ursprungsbezeichnung 'Tequila'; alkoholische Cocktailmischungen.

Die Vorinstanz beanstandete das Eintragungsgesuch mit Schreiben vom 4. Mai 2009. Sie machte geltend, das Zeichen gehöre für die beanspruchten Waren zum Gemeingut. GRAN MAESTRO sei eine beschreibende Angabe bezüglich der grossartigen Qualität der beanspruchten Waren und daher nicht unterscheidungskräftig.

Mit Eingabe vom 6. Juli 2009 bestritt die Beschwerdeführerin den Gemeingutcharakter des Zeichens mit Hinweis darauf, dass es sich um eine spanische Wortkombination handle. Im Italienischen sei die Wortkombination unüblich, weshalb italienischsprachige Abnehmerkreise deren Sinngehalt nur mit gewisser Denkarbeit erkennen könnten. Zudem sei die Praxis der Vorinstanz in Bezug auf die Eintragung des Zeichens "Master" nicht einschlägig, da "maestro" nicht mit "Master" gleichzusetzen sei. Im Übrigen sei die Verwendung des Begriffs "Meister" im Rahmen der Herstellung von alkoholischen Getränken unüblich. Die Beschwerdeführerin verwies zudem auf eine Reihe eingetragener Marken mit dem Bestandteil "maestro" und verlangte gestützt auf das Gleichbehandlungsgebot die Eintragung des angemeldeten Zeichens. Das Zeichen sei im Übrigen als Gemeinschaftsmarke eingetragen worden.

Mit Schreiben vom 7. Oktober 2009 hielt die Vorinstanz an ihrer Beanstandung fest. Sie machte ergänzend geltend, das Zeichen GRAN MAESTRO stelle eine im Italienisch korrekt gebildete Wortkombination dar. Zudem sei gestützt auf die Rechtsprechung der Begriff "maestro" mit "master", "Meister" und "maître" gleichzusetzen. Diese Bezeichnungen seien für Personen in der Herstellung alkoholischer Ge-

tränke durchaus üblich. Festzuhalten sei im Weiteren, dass keine Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes vorliege und ausländischen Entscheiden keine präjudizielle Wirkung zukomme.

Am 7. Dezember 2009 ersuchte die Beschwerdeführerin die Vorinstanz um Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung.

Mit Verfügung vom 9. März 2010 wies die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch 51741/2009 GRAN MAESTRO für die beanspruchten Waren der Klassen 33 zurück. Zur Begründung machte sie geltend, GRAN MAESTRO sei eine grammatikalisch regelkonform gebildete italienische Wortkombination, der die Bedeutung "grosser Meister" zukomme. In Verbindung mit den Waren der Klasse 33 stelle das Zeichen für die massgeblichen italienischsprachigen Abnehmerkreise eine werbemässig anpreisende Angabe in Bezug auf deren Qualität dar. Die Begriffe "maestro", "Meister", "master" und "maître" seien übliche Elemente von Berufsbezeichnungen im Zusammenhang mit der Herstellung der beanspruchten alkoholischen Getränke. Die Verkehrskreise würden daher ohne Weiteres verstehen, dass die Waren von einem "grossen Meister" hergestellt worden seien. Es fehle dem Zeichen in Verbindung mit den beanspruchten Waren der Klasse 33 an der notwendigen Unterscheidungskraft. Das Zeichen sei zudem freihaltebedürftig. Die angeführten Voreintragungen würden nicht die aktuelle Eintragungspraxis widerspiegeln und seien daher unter dem Aspekt der Gleichbehandlung unbeachtlich. Eintragungen im Ausland kämen im Übrigen keine präjudizielle Wirkung zu.

B.
Gegen diese Verfügung hat die Beschwerdeführerin am 26. April 2010 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben. Sie beantragt, die Verfügung der Vorinstanz vom 9. März 2010 sei aufzuheben und die Vorinstanz sei anzuweisen, die Markenanmeldung 51741/2009 GRAN MAESTRO für alle angemeldeten Waren im Markenregister einzutragen. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, die italienischen Begriffe "gran" und "maestro" seien auf Deutsch einerseits mit "gross" und andererseits mit "Herr", "Meister", "Lehrer" oder "meisterhaft" zu übersetzen. Die Kombination der beiden Elemente werde jedoch nicht als "grosser Meister" verstanden. Dies würde allenfalls für die Wortkombination "grande maestro" gelten, nicht jedoch für die verkürzte Ausnahmeform "gran maestro". Der Kombination GRAN MAESTRO komme vielmehr die eigenständige

Bedeutung "Grossmeister" oder "Hofmeister" zu. Es handle sich dabei um einen historischen Titel für hohe Beamte. Die inoffiziellen Staatsoberhäupter der italienischen Städte und hohe Beamte der französischen Krone hätten diesen Titel getragen. Die italienischsprachigen Durchschnittsabnehmer würden zunächst diesen eigenständigen Sinngehalt der Wortkombination erkennen, der im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren nicht beschreibend sei. Erst in einem zweiten Schritt und nach einem Denkvorgang komme der Betrachter allenfalls noch auf den Sinngehalt "grosser Meister". Auch dieser Sinngehalt sei jedoch für die beanspruchten Waren nicht beschreibend, da kein direkter Bezug zu Berufsbezeichnungen von Personen bestehe, die bei der Herstellung der Waren eine spezielle Rolle einnehmen würden. Bei der Bezeichnung dieser Personen werde der Begriff "Meister" und die entsprechenden Übersetzungen nicht in Kombination mit der Grösse, sondern immer mit anderen Elementen gebraucht. Das Zeichen sei daher höchstens eine Anspielung. An der Bezeichnung GRAN MAESTRO bestehe im Übrigen auch kein Freihaltebedürfnis. Da die Vorinstanz mehrere vergleichbare Marken mit dem Element "maestro" eingetragen habe, müsse dem Zeichen gestützt auf das Gleichbehandlungsgebot Markenschutz gewährt werden. Bei Vorliegen eines Zweifelsfalls habe die Vorinstanz das Zeichen einzutragen und die endgültige Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen. Zu berücksichtigen sei weiter, dass das in Frage stehende Zeichen als Gemeinschaftsmarke eingetragen sei, was ein Indiz für seine Schutzfähigkeit darstelle.

C.

Die Vorinstanz liess sich mit Eingabe vom 10. Juni 2010 vernehmen. Sie beantragt unter Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde unter Kostenfolge vollumfänglich abzuweisen. Sie bringt ergänzend vor, auf das Verständnis von GRAN MAESTRO habe die grammatikalisch korrekt verwendete Kurzform "gran" anstelle von "grande" keinerlei Auswirkungen. Den Wortkombinationen "gran maestro" und "grande maestro" käme daher die gleiche Bedeutung zu. Das Zeichen werde zwar auch als "Grossmeister" übersetzt, womit der höchste hierarchische Grad in der Freimaurerei bezeichnet werde, und stehe weiter für den historischen Titel "Hofmeister". Jedoch sei nicht dargelegt, dass die massgebenden Abnehmer im Zeichen GRAN MAESTRO in Verbindung mit den beanspruchten Waren der Klasse 33 zuerst den Titel des Grossmeisters in der Freimaurerei oder den historischen Titel eines hohen Beamten

erkennen würden. Der Sinngehalt "grosser Meister" stelle das einzig sinnmachende und naheliegende Verständnis des Zeichens in Verbindung mit alkoholischen Getränken dar. Die Angaben "Meister", "master", "maestro" und "maître" seien zudem in Berufsbezeichnungen im Zusammenhang mit alkoholischen Getränken übliche Elemente. Dass diese Bezeichnungen jeweils mit anderen Elementen kombiniert seien, spreche dafür, dass die Kombination GRAN MAESTRO ohne Weiteres als Hinweis auf den grossen Meister seines Fachs verstanden werde. Ein direkter Bezug zwischen dem Sinngehalt der strittigen Angabe und den Berufsbezeichnungen könne somit nicht in Abrede gestellt werden. Die Angaben "master", "Meister", "maestro" und "maître" würden weiter praxisgemäss in Alleinstellung und in Kombination mit beschreibenden Elementen grundsätzlich als anpreisende Qualitätsangaben zurückgewiesen. An dieser Praxis ändere der Entscheid der ehemaligen Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum in Bezug auf das Zeichen PROTEOMASTER nichts.

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 deren 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), der Vertreter hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.
Nach Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) sind Zeichen des Gemeinguts vom Markenschutz

ausgeschlossen, es sei denn, sie hätten sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, im Verkehr durchgesetzt.

2.1 Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, denen die für die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 247; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 34). Zu Letzteren gehören unter anderem beschreibende Angaben. Diese nehmen unmissverständlich auf den Kennzeichnungsgegenstand Bezug, indem sie eine direkte Aussage über bestimmte Eigenschaften oder die Beschaffenheit der zu kennzeichnenden Ware machen. Es handelt sich namentlich um Angaben, die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Gebrauchszweck, Wert, Ursprungsort oder Herstellungsort aufgefasst zu werden (BGE 129 III 225 E. 5.1 – Masterpiece I, BGE 118 II 182 E. 3b – Duo, mit weiteren Hinweisen).

2.2 Der Umstand, dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen hindeuten, macht ein Zeichen aber noch nicht zum Gemeingut. Der gedankliche Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke für einen erheblichen Teil der schweizerischen Markenadressaten ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen ist (BGE 128 III 447 E. 1.5 – Première; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 17. Februar 2003 in sic! 2003 S. 495 E. 2 – Royal Comfort; Urteil des Bundesgerichts vom 10. September 1998 in sic! 1999 S. 29 E. 3 – Swissline).

2.3 Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zusammengesetzten Zeichen ist zunächst der Sinn der einzelnen Bestandteile zu ermitteln und dann zu prüfen, ob sich aus ihrer Verbindung im Gesamteindruck ein die Ware oder die Dienstleistung beschreibender, unmittelbar verständlicher Sinn ergibt (Urteile des

Bundesverwaltungsgerichts B-516/2008 vom 23. Januar 2009 E. 3 – After hours und B-5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2 – Peach Mallow). Bei der Gesamtwürdigung der einzelnen Bestandteile der Marke sind als massgebende Kriterien insbesondere die lexikalische Nähe der Marke, die zeitliche und örtliche Aktualität des Sinngehalts und die Produktnähe aus der Sicht des Marktes zu berücksichtigen (DAVID ASCHMANN, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 lit. a, N. 100 ff.).

2.4 Sobald die massgeblichen Verkehrskreise im Wortbestandteil einer Marke grundsätzlich verschiedene Bedeutungen erkennen, ist zu prüfen, welche im konkreten Zusammenhang dominiert. Wenn ein beschreibender Sinn eindeutig ist und ohne Gedankenaufwand erkannt wird, kann die Möglichkeit weiterer, weniger naheliegender Deutungen die Zugehörigkeit der Marke zum Gemeingut nicht aufheben (Entscheide der RKGE in sic! 2003 S. 496 E. 4 – Royal Comfort und in sic! 2000 S. 592 E. 4 – Clearcut; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-181/2007 vom 21. Juni 2007 E. 3 – Vuvuzela und B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 3.4 – Chocolat Pavot [fig.]).

2.5 Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Dabei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Ist die Marke aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise auch nur nach einer Landessprache schutzunfähig, so ist die Eintragung zu verweigern (BGE 131 III 495 E. 5 – Felsenkeller, BGE 128 III 447 E. 1.5 – Première, BGE 127 III 160 E. 2b.aa – Securitas).

3.

3.1 Die Frage der Unterscheidungskraft wird anhand der Wahrnehmung der massgeblichen Verkehrskreise beurteilt, welche die Marke anspricht (ROLAND VON BÜREN/EUGEN MARBACH/PATRIK DUCREY, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Aufl., Bern 2008, S. 120, N. 577). Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke sind in erster Linie Abnehmer und Endkonsumenten entsprechender Waren massgeblich (ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 22; MARBACH, a.a.O., N. 180). Neben der Sicht der Abnehmerkreise ist auch die Wahrnehmung von Zwischenhändlern und anderen Fachleuten zu berücksichtigen. An Fachleute und Endkonsumenten zugleich vertriebene Waren sind vor allem aus der Sicht der am wenigsten

markterfahrenen und grössten Gruppe der Letztabnehmer zu beurteilen (ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 25; MARBACH, a.a.O., N. 266).

Die beanspruchten Waren der Klasse 33 (Alkoholische Getränke [ausgenommen Biere]; Agavenspirituosen mit der geschützten Ursprungsbezeichnung 'Tequila'; Liköre auf Basis von Agavenspirituosen mit der geschützten Ursprungsbezeichnung 'Tequila'; alkoholische Cocktailmischungen) richten sich sowohl an Fachleute der Getränkebranche als auch an Durchschnittskonsumenten, die über 16 resp. 18 Jahre alt sind (Art. 41 Abs. 1 Bst. i des Bundesgesetzes über die gebrannten Wasser vom 21. Juni 1932 [Alkoholgesetz, SR 680]; Art. 11 Abs. 1 der Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung vom 23. November 2005 [LGV, SR 817.02]). Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft des Zeichens ist daher vom Verständnis der über 16 resp. 18 Jahre alten Durchschnittskonsumenten auszugehen.

3.2 Zur Bestimmung der massgeblichen Verkehrskreise gehört die Abwägung der üblichen Aufmerksamkeit, mit der sie das zu beurteilende Zeichen wahrnehmen. Da es sich bei den beanspruchten Waren der Klasse 33 um Konsumgüter handelt, werden sie von den massgeblichen Verkehrskreisen mit durchschnittlicher Aufmerksamkeit eingekauft (vgl. BGE 134 III 547 E. 2.3.3 – Freischwinger Panton II, BGE 122 III 382 E. 1 – Kamillosan).

4.

4.1 Das angemeldete Zeichen besteht aus einer Kombination der beiden Wortelemente "gran" und "maestro". Vorliegend ist unbestritten, dass es sich bei den zwei Wortelementen um italienische Begriffe handelt, die zumindest in der italienischsprachigen Schweiz ohne weiteres verstanden werden. Der Zeichenbestandteil "maestro" stellt ein Substantiv der italienischen Sprache dar, dem die Bedeutung "Meister", "Lehrmeister", "Lehrer" zukommt (Langenscheidts Handwörterbuch Italienisch, Berlin etc. 2003, S. 499). Ein "maestro" zeichnet sich – wie die über denselben Wortstamm verfügenden Übersetzungen "Meister", "maître" und "master" – durch eine besondere Befähigung, Vorbereitung oder Geschicklichkeit in einer bestimmten Tätigkeit aus (Lo Zingarelli: vocabolario della lingua italiana, Bologna 2004, S. 1032). Der Zeichenbestandteil "gran" wird in der italienischen Sprache als Kurzform des Adjektivs "grande" verwendet, das mit "gross", "wichtig", "grossartig" übersetzt wird (Langenscheidts Handwörterbuch Italienisch, a.a.O., S. 392). Diese Kurzform findet

Anwendung, wenn das auf das Adjektiv folgende Substantiv nicht mit einem z, gn, x, ps oder von einem s gefolgt von einem Konsonanten und einem Vokal (= s impura) beginnt (Lo Zingarelli, a.a.O., S. 811; Langenscheidts Handwörterbuch Italienisch, a.a.O., S. 392; Dizionari Sansoni, Tedesco-Italiano, Firenze 1985, S. 299). Da das vorliegend auf das Adjektiv folgende Substantiv "maestro" nicht unter diese Kategorie fällt, ist die Kurzform "gran" grammatikalisch korrekt gebildet.

4.2 Strittig ist demgegenüber die Frage, welcher Sinngehalt der Kombination der beiden Elemente "gran" und "maestro" zukommt. Die wörtliche Übersetzung der beiden Begriffe ergibt die Bedeutung "grosser Meister". Dabei handelt es sich um eine für den massgebenden Durchschnittskonsumenten geläufige Wortkombination der Alltagssprache, die eine sinnvolle Einheit bildet. Daran vermag die Verwendung der Kurzform "gran" anstelle von "grande" nichts zu ändern, da es sich um eine regelkonform gebildete Form mit gleicher Bedeutung handelt (E. 4.1). Der Sinngehalt "grosser Meister" als Bezeichnung für eine Person, die besonders grossartige Fähigkeiten in einer bestimmten Tätigkeit oder in einem bestimmten Fach besitzt, stellt daher – entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin – für den Durchschnittskonsumenten ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand eine naheliegende Bedeutung des Zeichens GRAN MAESTRO dar (vgl. auch Lo Zingarelli, a.a.O., S. 811).

Der Beschwerdeführerin ist zwar zuzugeben, dass in den gängigen Wörterbüchern die Wortkombination GRAN MAESTRO auch mit dem Begriff "Grossmeister" (Langenscheidts Handwörterbuch Italienisch, a.a.O., S. 392; Dizionari Sansoni, a.a.O., S. 386) und "Hofmeister" übersetzt wird (Pons, Italienisch-Deutsch, online-Version). Die von der Beschwerdeführerin als primärer Sinngehalt bezeichnete Bedeutung von "Grossmeister" oder "Hofmeister" als historischer Titel für hohe Beamte in italienischen Städten und am französischen Königshof stellt hingegen für die massgebenden Durchschnittskonsumenten ein zeitlich nicht aktueller Sinngehalt dar und ist daher wenig geläufig. Die als "Grossmeister" oder "Hofmeister" betitelten hohen Beamten waren Erscheinungen der Fürsten- und Königshäuser in Italien, Frankreich und Deutschland (Meyer's Grosses Universallexikon, Bd. 6, Mannheim 1982, S. 524; Der Brockhaus, aktualisierte Version vom 15. Juni 2007, Brockhaus Duden Neue Medien GmbH, <http://lexika.tanto.de>), die jedoch spätestens mit der Aufgabe der monarchischen Regierungs-

formen in diesen Ländern im 19. resp. 20. Jahrhundert verschwanden. Es handelt sich dabei dementsprechend – wie selbst die Beschwerdeführerin anerkennt – lediglich um historisch relevante Titel. Bei der Beurteilung einer Marke werden jedoch veraltete Sinngehalte, die den massgeblichen Verkehrskreisen mittlerweile überwiegend unbekannt sind, nicht berücksichtigt (vgl. ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 103). Der von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Sinngehalt ist für den massgebenden Durchschnittskonsumenten auch örtlich nicht naheliegend, da die Bezeichnung "Grossmeister" oder "Hofmeister" für einen hohen Beamten lediglich in den monarchisch regierten politischen Systemen in Italien, Frankreich und Deutschland, nicht jedoch in der Schweiz Geltung hatte.

4.3 Wird das Zeichen GRAN MAESTRO weiter in Bezug auf die beanspruchten Waren der Klasse 33 betrachtet, so ist die Interpretation des Zeichens als unmittelbarer Hinweis auf die Qualität des Produkts naheliegend. Das Zeichen GRAN MAESTRO beansprucht für folgende Waren der Klasse 33 Markenschutz: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere), Agavenspirituosen mit der geschützten Ursprungsbezeichnung 'Tequila', Liköre auf Basis von Agavenspirituosen mit der geschützten Ursprungsbezeichnung 'Tequila' und alkoholische Cocktailmischungen. Wie die Vorinstanz zu Recht ausführt, kommt der Begriff "maestro" und die entsprechenden Übersetzungen "Meister", "maître" und "master" bei Berufsbezeichnungen von Personen, die mit der Herstellung von alkoholischen Getränke betraut sind, häufig vor. Im Rahmen der Weinherstellung sorgt der "Kellermeister" resp. der "maître caviste", "maître de chai" oder "cellar master" als Fachmann für die Behandlung der Weine in der Kellerei bis zu ihrer Abfüllung in Flaschen (Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl., Mannheim 2006, S. 946). Auch bei der Herstellung von Spirituosen wirken Personen mit, in deren Berufsbezeichnungen sich das Element "Meister" und die entsprechenden Übersetzungen finden. Bei der Produktion von Whisky kommen dem "still master" und dem "master blender", der im Italienischen als "maestro distillatore" bezeichnet wird, wichtige Rollen zu. Mit der Herstellung von Grappa ist zudem der "maestro distillatore" und in der Produktion von Tequila der "still master" beschäftigt. Den Abnehmern der beanspruchten alkoholischen Getränke ist der Begriff "maestro" und die entsprechenden Übersetzungen im Zusammenhang mit Personen, die in der Herstellung der alkoholischen Getränke tätig sind, daher durchaus vertraut. Auch wenn diese Berufsbezeichnungen lediglich den Wortbestandteil "maestro"

umfassen und keinen Bezug zum Element "gran" aufweisen, wird durch das Zeichen GRAN MAESTRO bei den massgebenden Durchschnittskonsumenten dennoch unmittelbar die Erwartung geweckt, dass ein "grosser Meister" die mit diesem Zeichen versehenen alkoholischen Getränke produziert oder bei deren Herstellung mitgewirkt hat. Die massgebenden Verkehrskreise werden im Zeichen daher ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Fantasieaufwand eine reklamehafte Anpreisung mit der augenfälligen Werbebotschaft erblicken, dass die damit bezeichneten Produkte der Klasse 33 von besonders hoher Qualität sind. Setzt man GRAN MAESTRO somit mit den beanspruchten Waren der Klasse 33 in Beziehung, stellt das Zeichen ein klarer Hinweis auf die Qualität des Produkts dar, womit sich der beschreibende Charakter des Zeichens zweifelsfrei unmittelbar erkennen lässt. Dem Zeichen kommt daher in Bezug auf die beanspruchten Waren der Klasse 33 keine Unterscheidungskraft zu. Es ist dementsprechend zum Gemeingut zu zählen. Die Möglichkeit weiterer, weniger naheliegender Deutungen von GRAN MAESTRO vermag die Zugehörigkeit des Zeichens zum Gemeingut nicht aufzuheben (E. 2.4).

4.4 Nach dem Gesagten ist das Zeichen GRAN MAESTRO für die beanspruchten Waren der Klasse 33 nicht unterscheidungskräftig und gehört daher zum Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG.

4.5 Ob auch ein Freihaltebedürfnis am Zeichen in Bezug auf die geltend gemachten Produkte besteht, kann vorliegend offen gelassen werden, da es ihm bereits an der konkreten Unterscheidungskraft fehlt (Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-7424/2006 vom 12. November 2007 E. 3.5 – Bona; RKGE in sic! 2004 S. 403 E. 4 – Finanzoptimierer).

5.

Die Beschwerdeführerin verweist auf die Eintragung des Zeichens GRAN MAESTRO als Gemeinschaftsmarke im Europäischen Harmonisierungsamt und führt diese als Indiz für die Schutzfähigkeit des Zeichens in der Schweiz an. Massgeblich für die absoluten Ausschlussgründe sind jedoch einzig die Verhältnisse in der Schweiz. Ausländischen Eintragungsentscheiden wird grundsätzlich keine Präjudizwirkung zugesprochen (BGE 130 III 113 E. 3.2 – Montessori, BGE 129 III 225 E. 5.5 – Masterpiece I). Lediglich in Grenzfällen sind sie als Indiz für die Eintragungsfähigkeit zu werten (Urteil des Bundesver-

waltungsgerichts B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 8 – Chocolat Pavot [fig.]). Angesichts des klaren Gemeingutcharakters von GRAN MAESTRO handelt es sich vorliegend jedoch nicht um einen Grenzfall. Ausländische Voreintragungen haben daher keine Indizwirkung für die Schweiz. Da keine Zweifel an der Schutzunfähigkeit des Zeichens bestehen, ist die Marke im Übrigen auch nicht einzutragen, um die endgültige Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen.

6.

6.1 Die Beschwerdeführerin beruft sich schliesslich auf den Grundsatz der Gleichbehandlung. Da die Vorinstanz mehrere vergleichbare Marken mit dem Wortelement "maestro" eingetragen habe, müsse dem Zeichen GRAN MAESTRO Schutz in der Schweiz gewährt werden. Dies umsomehr, als keine einheitliche Praxis in Bezug auf die Eintragung von Zeichen mit dem Wortbestandteil "Master" und seinen Übersetzungen bestehe.

6.2 Nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln (Art. 8 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]). Die gleiche Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei ohne weiteres vergleichbare Sachverhalte unterschiedlich beurteilen (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 28; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7204/2007 vom 1. Dezember 2008 – Stencilmaster). Wegen der Problematik einer erneuten Beurteilung der Eintragungsfähigkeit einer Marke, die seit Jahren im Markenregister eingetragen ist, muss das Kriterium, wonach Sachverhalte "ohne weiteres" vergleichbar sein müssen, restriktiv angewendet werden. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist ein Anspruch auf Eintragung eines Zeichens, für das ein absoluter Ausschlussgrund besteht, unter dem Titel der Gleichbehandlung nur zu bejahen, wenn die Voraussetzungen der Gleichbehandlung im Unrecht erfüllt sind (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 – Firemaster). Weicht die Praxis in Einzelfällen vom Recht ab, kann aufgrund eines solchen Voreintrags kein Recht auf Gleichbehandlung im Unrecht geltend gemacht werden. Der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht wird nur anerkannt, wenn eine ständige gesetzeswidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke (Urteil des Bundesgerichts

4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 – Firemaster; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2052/2008 vom 6. November 2008 E. 4.2 – Kugeldreieck [fig.], B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 10 – Afri Cola und B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 9 – Chocolat Pavot [fig.]). Ältere Voreintragungen widerspiegeln grundsätzlich nicht die aktuelle Praxis und sind unter dem Aspekt der Gleichbehandlung unbeachtlich (vgl. RKGE in sic! 2004, S. 575 – Swiss Business Hub; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2052/2008 vom 6. November 2008 E. 4.2 – Kugeldreieck [fig.]).

6.3 Die von der Beschwerdeführerin genannte Marke CH 2P-293544 MAESTRO sowie die Marken IR 600 198 MAESTRO, IR 619 837 MAESTRO, IR 648 934 MAESTRO und IR 648 934A MAESTRO wurden in den Jahren 1978 bis 1998 eingetragen. Der Vorinstanz ist darin zuzustimmen, dass diese Einträge aufgrund ihres Alters nicht die aktuelle Praxis zu widerspiegeln vermögen und daher mit Blick auf den Gleichbehandlungsgrundsatz unbeachtlich sind.

Die Marken CH 529206 RESERVA DEL MAESTRO und CH 529207 DEL MAESTRO wurden im Jahre 2003 eingetragen. Auch diese Voreintragungen geben jedoch nach den schlüssigen Ausführungen der Vorinstanz nicht die zum jetzigen Zeitpunkt geltende Praxis wider, nach der die Angaben "master", "Meister", "maestro" und "maître" in Alleinstellung und in Kombination mit beschreibenden Elementen grundsätzlich als anpreisende Qualitätsangaben zurückgewiesen werden. Diese Praxis entspricht der Rechtsprechung des Bundesgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. BGE 129 III 225 – Masterpiece I, Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 – Firemaster; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7410/2006 vom 20. Juli 2007 – Masterpiece II und B-7204/2007 vom 1. Dezember 2008 – Stencilmaster, mit weiteren Hinweisen). Im jüngsten Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts wurde bestätigt, dass der Begriff "Meister" und die englische Übersetzung "Master" in der Werbung oft als Schlagwort zur Anpreisung von Waren oder Dienstleistungen als Spitzenprodukte verwendet werden (Entscheid des Bundesverwaltungsgericht B-7204/2007 vom 1. Dezember 2008 E. 8 – Stencilmaster). Daraus folgt, dass Zeichen mit diesen Wortbestandteilen häufig – wenn auch nicht zwingend – beschreibenden Charakter aufweisen und daher nicht unterscheidungskräftig sind. Wie in der Rechtsprechung und der Praxis der Vorinstanz klar festgehalten wird, ist für eine abschliessende Beurteilung das Zeichen nicht

abstrakt, sondern immer in Bezug auf diejenigen Waren und Dienstleistungen zu beurteilen, für die es konkret beansprucht wird (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 3.3 – Firemaster; Richtlinien in Markensachen des IGE vom 1. Januar 2010, Ziffer 3.3, S. 60).

6.4 Aus dem Entscheid PROTEOMASTER des Bundesverwaltungsgerichts ergibt sich in Bezug auf die vorerwähnte Praxis nichts Gegenteiliges. Das Zeichen enthält zwar nach einer abstrakten Betrachtungsweise den Wortbestandteil "Master". Wird das Zeichen jedoch im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 1 "Reagenzien für Proteinexpression für den Gebrauch in der molekularbiologischen Forschung" betrachtet, so können die angesprochenen Fachleute dem Zeichen keine unmittelbare Aussage über die Qualität der beanspruchten Produkte entnehmen. Nach dem erwähnten Urteil gibt es "weder gute noch schlechte, geschweige denn meisterhafte Proteine" und auch keine "meisterhaften Reagenzien" (RKGE in sic! 2007, S. 446 – Proteomaster). Das Zeichen ist für die angesprochenen Verkehrskreise in Bezug auf die beanspruchten Produkte daher nicht beschreibend und als Marke einzutragen.

Einer analogen Argumentation kann in Bezug auf das vorliegende Zeichen GRAN MAESTRO jedoch nicht gefolgt werden. Da es durchaus gute, schlechte und auch meisterhafte alkoholische Getränke gibt, ist das Zeichen für die massgebenden Verkehrskreise ein direkter Hinweis auf die Qualität der beanspruchten Waren der Klasse 33. Dem Zeichen fehlt es an der konkreten Unterscheidungskraft, und es gehört daher zum Gemeingut (E. 4).

6.5 Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass auf Grund der Eintragung einzelner Zeichen, die heute möglicherweise in Bezug auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als beschreibend angesehen werden müssten, noch kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht geltend gemacht werden kann. Einige wenige vergleichbare und fälschlicherweise eingetragene Zeichen reichen noch nicht aus, um eine ständige rechtswidrige Praxis der Vorinstanz zu begründen (E. 6.2).

6.6 Zusammenfassend gilt es festzuhalten, dass die Vorinstanz nicht in ständiger, gesetzeswidriger Praxis Zeichen mit den Wortbestandteilen "master", "Meister", "maestro" oder "maître", die in Bezug auf

die beanspruchten Waren beschreibend sind, als Marken einträgt. Es besteht daher kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht.

7.
Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass die Vorinstanz die Eintragung der Marke GRAN MAESTRO zu Recht zurückgewiesen hat. Die Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist daher abzuweisen.

8.
Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller 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 73.320.2]). 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 [3D]). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Der Vorinstanz ist als Bundesbehörde keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'500.– verrechnet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.

4.
Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Nr.51741/2009; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Philippe Weissenberger Patricia Egli

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). 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 die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 19. Juli 2010