Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A 266/2013

Urteil vom 23. September 2013

I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Klett, Präsidentin,
Bundesrichterinnen Kiss, Niquille,
Gerichtsschreiber Leemann.

Verfahrensbeteiligte
D._____,
vertreten durch Rechtsanwalt Erich Herzog,
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum (IGE), Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Beschwerdegegner.

Gegenstand
Internationale Markeneintragung,

Beschwerde gegen das Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung II, vom 4. April 2013.

Sachverhalt:

A.

Am 3. September 2009 notifizierte die Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) die Eintragung der internationalen Marke Nr. 1'009'226 "Ce'Real" von D._____ (Beschwerdeführerin) gestützt auf eine als Basismarke dienende Markenhinterlegung in Deutschland für folgende Waren der Klasse 30 gemäss Nizza-Klassifikation:

"Confiseries, chocolat et produits chocolatés, pâtisseries, crèmes glacées, préparations pour la fabrication des produits précités, comprises dans cette classe."

Gegen diese Schutzausdehnung erliess das Institut für Geistiges Eigentum (IGE; Beschwerdegegner) am 26. August 2010 eine vollumfängliche provisorische Schutzverweigerung ("Notification de refus provisoire total [sur motifs absolus]"). Das IGE machte geltend, das Zeichen gehöre zum Gemeingut: Die Marke werde auf Französisch als "céréale" gelesen und verstanden und sei auch in der englischen Sprache als "cereal" zu verstehen. Dem Zeichen komme folglich die Bedeutung "Getreide" bzw. "Müsli" zu, wodurch der massgebliche schweizerische Abnehmerkreis auf eine bestimmte Eigenschaft der damit gekennzeichneten Produkte schliesse.

Mit Verfügung vom 6. Dezember 2011 verweigerte das IGE der internationalen Markenregistrierung Nr. 1'009'226 für sämtliche beanspruchten Waren der Klasse 30 den Schutz in der Schweiz.

B.

Mit Urteil vom 4. April 2013 wies das Bundesverwaltungsgericht eine von D._____ gegen die Verfügung des IGE vom 6. Dezember 2011 erhobene Beschwerde ab.

C.

Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragt D._____ dem Bundesgericht, es sei das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 4. April 2013 aufzuheben und es sei der internationalen Registrierung Nr. 1'009'226 der Schutz in der Schweiz für sämtliche beantragten Waren zu erteilen.

Das IGE beantragt die Abweisung der Beschwerde. Die Vorinstanz hat auf eine Vernehmlassung verzichtet.

D.

Mit Verfügung vom 28. Juni 2013 erteilte das Bundesgericht der Beschwerde aufschiebende Wirkung.

Erwägungen:

1.

1.1. In der vorliegenden Registersache ist nach Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 2 BGG die Beschwerde in Zivilsachen das zulässige Rechtsmittel. Als Vorinstanz hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden (Art. 75 Abs. 1 BGG). Der Entscheid erging nicht im Rahmen des Widerspruchsverfahrens (Art. 73 BGG). Die Beschwerdeführerin ist mit ihren Begehren vor der Vorinstanz unterlegen und hat den gewünschten Markenschutz für ihr Zeichen nicht erhalten, womit sie zur Beschwerde berechtigt ist (Art. 76 Abs. 1 lit. a und b BGG). Der angefochtene Entscheid schliesst das Verfahren betreffend die internationale Registrierung Nr. 1'009'226 ab und stellt demnach einen Endentscheid dar (Art. 90 BGG). Die Beschwerdefrist von 30 Tagen (Art. 100 Abs. 1 BGG) wurde eingehalten. Der für die Beschwerde in Zivilsachen erforderliche Streitwert ist erreicht (Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG; BGE 133 III 490 E. 3). Auf die Beschwerde ist demnach - unter Vorbehalt einer hinreichenden Begründung (Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG) - einzutreten.

1.2. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1 BGG). Es ist somit weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann eine Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen oder eine Beschwerde mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen. Mit Blick auf die Begründungspflicht des Beschwerdeführers (Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG) behandelt es aber grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind; es ist jedenfalls nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde alle sich stellenden rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn diese vor Bundesgericht nicht mehr vorgetragen werden (BGE 135 III 397 E. 1.4 S. 400; 134 III 102 E. 1.1). Eine qualifizierte Rügepflicht gilt hinsichtlich der Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht. Das Bundesgericht prüft eine solche Rüge nur insofern, als sie in der Beschwerde präzise vorgebracht und begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2 BGG).
Unerlässlich ist im Hinblick auf Art. 42 Abs. 2 sowie Art. 106 Abs. 2 BGG, dass die Beschwerde auf die Begründung des angefochtenen Entscheids eingeht und im Einzelnen aufzeigt, worin eine Rechtsverletzung liegt. Der Beschwerdeführer soll in der Beschwerdeschrift nicht bloss die Rechtsstandpunkte, die er im vorinstanzlichen Verfahren eingenommen hat, erneut bekräftigen, sondern mit seiner Kritik an den als rechtsfehlerhaft erachteten Erwägungen der Vorinstanz ansetzen (vgl. BGE 134 II 244 E. 2.1 S. 245 f.; 121 III 397 E. 2a S. 400; 116 II 745 E. 3 S. 749). Die Begründung hat ferner in der Beschwerdeschrift selbst zu erfolgen und der blosse Verweis auf Ausführungen in anderen Rechtsschriften oder auf die Akten reicht nicht aus (BGE 133 II 396 E.

3.1 S. 399 f.; 131 III 384 E. 2.3 S. 387 f.; je mit Hinweisen).

1.3. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz nur berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht (Art. 105 Abs. 2 BGG). Überdies muss die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein (Art. 97 Abs. 1 BGG). Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur soweit vorgebracht werden, als der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt (Art. 99 Abs. 1 BGG).

Der Beschwerdeführer, der die Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz anfechten will, muss substantiiert darlegen, inwiefern die Voraussetzungen einer Ausnahme gemäss Art. 105 Abs. 2 BGG gegeben sind und das Verfahren bei rechtskonformer Ermittlung des Sachverhalts anders ausgegangen wäre; andernfalls kann ein Sachverhalt, der vom im angefochtenen Entscheid festgestellten abweicht, nicht berücksichtigt werden. Ausserdem hat der Beschwerdeführer mit Aktenhinweisen darzulegen, dass er entsprechende rechtsrelevante Tatsachen und taugliche Beweismittel bereits bei den Vorinstanzen genannt hat (Urteile 4A 10/2013 vom 28. Mai 2013 E. 1.4; 4A 341/2011 vom 21. März 2012 E. 1.5.1; 4A 214/2008 vom 9. Juli 2008 E. 1.2, nicht publ. in: BGE 134 III 570). Auf eine Kritik an den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz, die diesen Anforderungen nicht genügt, ist nicht einzutreten (vgl. BGE 133 III 350 E. 1.3 S. 351 f., 393 E. 7.1 S. 398, 462 E. 2.4 S. 466 f.).

2.

Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz vor, sie habe die Marke IR 1'009'226 "Ce'Real" für die beanspruchten Waren der Klasse 30 bundesrechtswidrig als Gemeingut qualifiziert.

2.1.

2.1.1. Sowohl Art. 5 Abs. 2 des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken (MMA; SR 0.232.112.3; revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967) als auch Art. 5 Abs. 1 des vorliegend anwendbaren Protokolls vom 27. Juni 1989 zum MMA (MMP; SR 0.232.112.4) verweisen bezüglich der zulässigen Gründe für eine Schutzverweigerung auf die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ; SR 0.232.04). Nach Art. 6quinquies lit. B Ziff. 2 und 3 PVÜ ist eine Schutzverweigerung unter anderem in Fällen statthaft, in denen die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt bzw. als Gemeingut anzusehen ist. Diese zwischenstaatliche Regelung entspricht den in Art. 2 MSchG (SR 232.11) vorgesehenen Ablehnungsgründen, wonach namentlich Zeichen, die zum Gemeingut gehören (lit. a), vom Markenschutz ausgeschlossen sind (BGE 135 III 359 E. 2.5.1 S. 365; 128 III 454 E. 2 S. 457; je mit Hinweisen).

2.1.2. Als Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung insbesondere Zeichen, die sich in Angaben über die Art, die Beschaffenheit, die Zusammensetzung, die Menge, die Bestimmung, den Wert oder sonstige Merkmale der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen erschöpfen und daher die zu deren Identifikation erforderliche Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft nicht aufweisen. Der beschreibende Charakter solcher Hinweise muss von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar sein. Dabei genügt, dass dies in einem einzigen Sprachgebiet der Schweiz zutrifft (BGE 131 III 495 E. 5 S. 503; 129 III 225 E. 5.1; 128 III 447 E. 1.5; je mit Hinweisen). Englischsprachige Ausdrücke können berücksichtigt werden, sofern sie von einem erheblichen Teil des schweizerischen Publikums verstanden werden (BGE 129 III 225 E. 5.1 S. 228). Ob ein Zeichen als Marke in Frage kommt, beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den es bei den massgebenden Adressaten in der Erinnerung hinterlässt (BGE 134 III 547 E. 2.3.1 S. 551 mit Hinweisen).

Das Bundesgericht prüft grundsätzlich als Rechtsfrage frei, wie der massgebende Adressatenkreis für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen abzugrenzen ist und - bei Gütern des allgemeinen Bedarfs - wie die Adressaten aufgrund der erwarteten Aufmerksamkeit das Zeichen wahrnehmen (BGE 134 III 547 E. 2.3 S. 551;

133 III 342 E. 4 S. 347; je mit Hinweisen).

2.2. Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz vor, sie habe dem Zeichen "Ce'Real" für die beanspruchten Waren zu Unrecht die Unterscheidungskraft mit der Begründung abgesprochen, "Ce'Real" sei als "cereal" bzw. "céréale" zu lesen und für die beanspruchten Lebensmittel der Klasse 30 als direkt beschreibende Aussage über deren Inhaltsstoffe zu qualifizieren.

Die Beschwerdeführerin stellt vor Bundesgericht jedoch nicht in Abrede, dass es sich bei "cereal (s) " um ein Wort des englischen Grundwortschatzes handelt, das mit "Getreide, Cerealien bzw. Zerealien, Frühstückskost aus Hafer, Weizen etc." übersetzt werden kann. Sie bestreitet auch zu Recht nicht, dass von dessen Bekanntheit bei den angesprochenen schweizerischen Verkehrskreisen auszugehen ist, zumal die ähnlichen Begriffe "céréale" bzw. "cereale" sowohl im Französischen als auch im Italienischen gebräuchlich sind und das Wort "Cerealien" auch in der deutschen Sprache verwendet wird.

Entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht hat die Vorinstanz durchaus geprüft, ob das Zeichen "Ce'Real" gegebenenfalls aufgrund der verwendeten Schreibweise mit Apostroph und Beginn der zweiten Silbe mit einem Grossbuchstaben anders als "cereal" bzw. "céréale" verstanden werden könnte. Sie hat dabei berücksichtigt, dass das Wortzeichen in die beiden Bestandteile "Ce" und "Real" zerlegt werden kann, denen je nach Sprache verschiedene Bedeutungen zukommen: So könne "ce" als französisches Demonstrativpronomen ("dieser, dieses") oder - was allerdings fraglich erscheint - in Verbindung mit "real" als phonetische Schreibweise von "c'est" ("das ist") aufgefasst werden. Das Wort "real" bedeute im Englischen und im Deutschen unter anderem "tatsächlich, wirklich, wahr, echt". Die gleiche Bedeutung komme dem italienischen Begriff "reale" zu, der - gleich wie im Spanischen - auch "königlich" meine.

Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin ist der Vorinstanz keine Bundesrechtsverletzung vorzuwerfen, wenn sie erwog, es sei kaum zu erwarten, dass sich der Durchschnittskonsument Überlegungen zu einer möglichen Aufgliederung von "Ce'Real" in zwei verschiedene Sprachen mache, damit er das Zeichen im Sinne von "das ist echt", "das ist wahr" oder "das ist real" verstehen könnte. Abgesehen davon, dass die im angefochtenen Entscheid erwähnte Deutung "das ist..." angesichts der Schreibweise "Ce" in keiner Weise naheliegt, wird das deutsch- und französischsprachige Publikum "Ce'Real" auch nicht im Sinne von "das ist königlich" auffassen, zumal sich eine solche Bedeutung nur in der italienischen bzw. spanischen Sprache ergibt und weder dem deutsch- noch dem französischsprachigen Durchschnittskonsumenten bekannt sein dürfte. Daran vermag auch die Betonung von "Ce'Real" nichts zu ändern, die nach Ansicht der Beschwerdeführerin auf der ersten und dritten Silbe liegen soll.

Im Gegensatz zu dem von der Beschwerdeführerin ins Feld geführten Fall (Urteil 4A 648/2010 vom 28. Februar 2011 E. 3.3.1) kann im Zeichen "Ce'Real" durchaus eine besondere Schreibweise eines einheitlichen Worts, nämlich "cereal", erkannt werden und drängt sich eine Unterteilung in zwei Wörter nicht auf, zumal diesen Bestandteilen - wie erörtert - kein klar erkennbarer Sinngehalt zukommt. Die Vorinstanz hat daher zutreffend erkannt, dass das Zeichen "Ce'Real" in Verbindung mit den beanspruchten Lebensmitteln im massgeblichen Gesamteindruck vom Durchschnittsverbraucher ohne Weiteres als "cereal" bzw. "céréale" im Sinne von "Cerealien, Getreide, Korn, Müsli" verstanden wird. Sie hat hierzu festgehalten, dass "Cerealien" ein Sammelbegriff für Getreideprodukte ist, wobei Getreide die wichtigste Ernährungsgrundlage für den Menschen bildet, was auch die Beschwerdeführerin nicht in Frage stellt. Die Vorinstanz hat gestützt darauf ohne Verletzung von Bundesrecht erwogen, das Publikum werde bei Lebensmitteln, die unter dem Zeichen "Ce'Real" angeboten würden, annehmen, es handle sich um Produkte, die aus Getreide bestehen; "Ce'Real" beziehe sich daher als Inhaltsangabe auf durchaus naheliegende Vorstellungen der massgeblichen Verkehrskreise
hinsichtlich der beanspruchten Waren. Dabei hat sie in tatsächlicher Hinsicht unter anderem festgestellt, dass auch Kombinationen aus Getreide und Schokolade auf dem Schweizer Lebensmittelmarkt weit verbreitet sind.

Nachdem die Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren nie in Frage gestellt hatte, dass Getreide bei den beanspruchten Waren der Klasse 30 als Inhaltsstoffe in Betracht fallen, war die Vorinstanz nicht gehalten, im Einzelnen auszuführen, inwiefern dies insbesondere bei "pâtisseries" und "crèmes glacées" zutrifft. Die

Beschwerdeführerin vermag keine Bundesrechtsverletzung aufzuzeigen; soweit sie der Vorinstanz in diesem Zusammenhang eine "oberflächliche Auseinandersetzung mit den in Klasse 30 Schutz beanspruchenden Produkten" und damit sinngemäss eine Verletzung der Begründungspflicht (vgl. Art. 29 Abs. 2 BV) vorwirft, stossen ihre Vorbringen ins Leere. Abgesehen davon erscheint offensichtlich, dass Backwaren Getreide enthalten können, und ist nicht ersichtlich, weshalb die Bezeichnung "Cerealien" für Speiseeis beim Durchschnittskonsumenten keine entsprechenden Erwartungen hinsichtlich der Inhaltsstoffe wecken soll.
Die Vorinstanz hat im Übrigen ohne Bundesrechtsverletzung erwogen, dass die typografische Gestaltung des Schriftbildes durch Grossschreibung einzelner Buchstaben den Gesamteindruck in der Regel nicht massgeblich zu verändern vermag und auch ein zusätzlicher Apostroph einen im Gemeingut stehenden Begriff nicht ohne Weiteres unterscheidungskräftig macht. Sie hat zutreffend erkannt, dass der gross gehaltene Buchstabe "R" und der vorangehende Apostroph im strittigen Zeichen "Ce'Real" nicht ausreichen, um dem Zeichen Unterscheidungskraft zu verleihen; vielmehr bleibt die Bedeutung "Cerealien, Getreide, Müsli" für die massgeblichen Verkehrskreise auch bei der verwendeten Schreibweise eindeutig erkennbar und wird in visueller und phonetischer Hinsicht als Beschaffenheitsangabe aufgefasst.

2.3. Die Beschwerdeführerin kann in diesem Zusammenhang auch aus dem von ihr ins Feld geführten Bundesgerichtsentscheid (Urteil 4A.1/2005 vom 8. April 2005 E. 2.4) nichts zu ihren Gunsten ableiten: Sie verkennt, dass die darin erwähnte Markeneintragung - im Gegensatz zum strittigen Zeichen - eine Wort-/Bildmarke betraf und das Bundesgericht sich auf die Erwägung beschränkte, diese sei mangels vergleichbarer Gestaltung nicht geeignet, als Grundlage für die Rüge der Verletzung des Gleichbehandlungsgebots zu dienen. Entgegen dem, was die Beschwerdeführerin anzunehmen scheint, lässt sich daraus keineswegs ableiten, die Grossschreibung eines einzelnen Buchstabens unter Hinzufügung eines Apostrophs reiche unabhängig von der bildlichen Darstellung aus, einem beschreibenden Zeichen Unterscheidungskraft zu verleihen. Entsprechend stossen auch die damit verbundenen Vorbringen ins Leere, der Beschwerdegegner habe die im erwähnten Entscheid vermeintlich vom Bundesgericht festgelegten Prinzipien zur Unterscheidungsfähigkeit von Zeichen aufgrund der Schreibweise in zwei anderen Fällen zutreffend angewendet. Der Vorwurf, die Vorinstanz habe Art. 2 lit. a MSchG verletzt, ist auch in dieser Hinsicht unbegründet.

Ungerechtfertigt ist im Übrigen der im gleichen Zusammenhang erhobene Vorwurf, die Vorinstanz habe den Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) verletzt, indem sie erwog, die Beschwerdeführerin habe die Vergleichbarkeit der beiden von ihr ins Feld geführten Markeneintragungen mit Blick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht hinreichend substantiiert. Abgesehen davon, dass die in der Beschwerde erhobene Behauptung nicht zutrifft, der angefochtene Entscheid gehe von einem abweichenden Verkehrskreis aus, führte die Vorinstanz nachvollziehbar aus, dass zur Beurteilung der Rechtsanwendungsgleichheit die Vergleichbarkeit auch mit Blick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen substantiiert geltend gemacht werden müsse. Eine überraschende Rechtsanwendung, mit der die beteiligten Parteien vernünftigerweise nicht rechnen mussten und die eine vorgängige Anhörung der Beschwerdeführerin erfordert hätte, liegt nicht vor (vgl. BGE 130 III 35 E. 5 S. 39; 126 I 19 E. 2c/aa S. 22; 124 I 49 E. 3c S. 52). Ohnehin beruft sich die Beschwerdeführerin vor Bundesgericht nicht auf das verfassungsrechtliche Gleichbehandlungsgebot (Art. 8 Abs. 1 BV) und zeigt somit nicht auf, inwiefern die entsprechende Prüfung im
angefochtenen Entscheid ihre verfassungsmässigen Rechte verletzen würde.

2.4. Schliesslich kann entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht von einem Grenzfall gesprochen werden, weshalb sie sich vergeblich auf den Grundsatz beruft, dass eine Marke in Zweifelsfällen einzutragen und die endgültige Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen ist (vgl. dazu BGE 135 III 359 E. 2.5.3 S. 367 mit Hinweisen).
Die Vorinstanz hat das strittige Zeichen "Ce'Real" für die beanspruchten Waren der Klasse 30 somit zutreffend als dem Gemeingut (Art. 2 lit. a MSchG) zugehörig erachtet und hat der internationalen Markenregistrierung Nr. 1'009'226 den Schutz in der Schweiz daher zu Recht verweigert.

3.

Die Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann.

Die Gerichtskosten sind bei diesem Verfahrensausgang der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1 BGG). Parteientschädigungen werden keine zugesprochen (Art. 68 Abs. 3 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.

Die Gerichtskosten von Fr. 3'000.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.

Dieses Urteil wird den Parteien und dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung II, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 23. September 2013

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Klett

Der Gerichtsschreiber: Leemann