Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-5659/2008
{T 1/2}

Urteil vom 27. August 2009

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz), Richterin Maria Amgwerd, Richter David Aschmann;
Gerichtsschreiberin Miriam Sahlfeld.

Parteien

August Storck KG, Waldstrasse 27, DE-13403 Berlin, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Roger Staub und Rechtsanwalt lic. iur. Marcel Bircher, Bellerivestrasse 201, 8034 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Markenrecht (Schutzverweigerung der Internationalen Registrierung Nr. 881'982 ["Chocolat Pavot (fig.)"] für die Schweiz).

Sachverhalt:

A.
Die August Storck KG ist Inhaberin der IR-Marke Nr. 881'982 Chocolat Pavot (fig.) mit Ursprungsland Deutschland, registriert am 24. Oktober 2005. Die Marke beansprucht Schutz unter anderem in der Schweiz, und zwar für *Confiseries, chocolat et produits chocolatés, pâtisseries* in der Klasse 30. Sie sieht wie folgt aus:



Der Schweiz wurde die Schutzausdehnung der obigen Marke seitens der Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) am 18. Mai 2006 notifiziert.

B.
Am 20. April 2007 erliess die Vorinstanz eine vorsorgliche Schutzverweigerung mit der Begründung, "Chocolat Pavot" sei für die beanspruchten Waren beschreibend und gehöre zum Gemeingut. Auch bleibe der Schriftzug nicht in der Erinnerung haften, sodass die Marke im Gesamteindruck nicht unterscheidungskräftig sei.

C.
Mit Stellungnahme vom 21. Januar 2008 beantragte die Markeninhaberin innert erstreckter Frist die provisorische Schutzverweigerung zurückzuziehen. Zur Begründung führte sie aus, dass die Marke nicht beschreibend sei, weil das Wort "Pavot" neben Mohn noch andere Sinngehalte habe. Ausserdem lege das Fehlen von Präpositionen wie "au" oder "avec du" eine Beschreibung der Inhaltsstoffe gerade nicht nahe, sondern deute eher auf einen Familiennamen hin. Insbesondere im Gesamteindruck in Verbindung mit der grafischen Gestaltung, bei der durch die Wahl der Schriftgrössen das Wort "Pavot" mit der Bedeutung "aus dem Hause Pavot" in Zentrum rücke, sei die internationale Registrierung unterscheidungskräftig.

D.
Mit Schreiben vom 7. April 2008 hielt die Vorinstanz an der Schutzverweigerung fest. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen nochmals aus, dass es der Marke an der nötigen Unterscheidungskraft fehle. Um den Eindruck eines Nachnamens zu erwecken, fehle es an einem Vornamen, der den Sachbegriff verdränge. Die durch das Fehlen von Präpositionen begründete Sprachregelwidrigkeit sei zu geringfügig, um eine Verfremdung zu bewirken. Die grafische Ausgestaltung sei trotz der verschiedenen verwendeten Schriftgrössen zu banal, als dass dadurch das nicht unterscheidungskräftige Wortelement im Gesamteindruck verdrängt und das Zeichen von der grafischen Gestaltung geprägt würde.

E.
Am 17. April 2008 ersuchte die Markeninhaberin erneut um Rückzug der provisorischen Schutzverweigerung. Andernfalls verlangte sie den Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung.

F.
Mit Verfügung vom 7. Juli 2008 verweigerte die Vorinstanz der IR-Marke 881'982 Chocolat Pavot (fig.) für die beanspruchten Waren definitiv den Schutz in der Schweiz und verwies auf die im Schreiben vom 7. April 2008 genannten Gründe.

G.
Hiergegen erhob die Markeninhaberin am 5. September 2008 Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht. Sie stellt folgende Rechtsbegehren:

"1. Es sei die Verfügung des IGE vom 7. Juli 2008, mit welcher der internationalen Registrierung Nr. 881'982 ("Chocolat Pavot, fig.") der Schutz in der Schweiz für die in der Klasse 30 beanspruchten Waren ("Konfekt, Schokolade und Schokoladenprodukte, feine Backwaren") verweigert wurde, aufzuheben.

2. Es sei das IGE anzuweisen, der internationalen Registrierung Nr. 881'982 ("Chocolat Pavot, fig.") den Schutz in der Schweiz für sämtliche beanspruchten Waren zu erteilen.

3. Es sei der Beschwerdeführerin eine angemessene Entschädigung für die ihr im Zusammenhang mit der Verweigerung des Schutzes der internationalen Registrierung Nr. 881'982 ("Chocolat Pavot, fig.") für die Schweiz entstandenen Kosten zuzusprechen."

Zur Begründung führte sie an, dass "Pavot" keineswegs immer als Inhaltsstoff verstanden werde. So habe eine Marke PAVOT (CH-Nr. 444 023) für Wein eingetragen werden können, weil die Vorinstanz im Zusammenhang mit Wein das Zeichen nicht als die Beschreibung eines Inhalts- bzw. Geschmacksstoffes aufgefasst habe. Ausserdem verweist sie darauf, dass Mohnschokolade in der Schweiz nicht üblich sei. Im Hinblick auf die Grafik macht sie geltend, dass nicht nur verschiedene Schriftgrössen, sondern auch verschiedene Schrifttypen verwendet würden, was den Schriftzug kennzeichnungskräftig mache. Schliesslich dürfe im Rahmen der Gleichbehandlungsprüfung nicht übersehen werden, dass die Vorinstanz, ohne sich späterhin hiervon zu distanzieren, das Zeichen CARAMEL BRÛLÉ (CH-Nr. 556 392) eingetragen habe, welches verwendet werde, um eine Geschmacksnuance von Schokolade zu beschreiben. Die Erwägungen des Bundesverwaltungsgericht im Urteil zum Verfahren B-7427/2006 vom 9. Januar 2008, welche den von der Beschwerdeführerin in der Schweiz nicht mehr verwendeten Schriftzug



beträfen, könnten nicht auf die vorliegende internationale Registrierung übertragen werden, da der Schriftzug stark verändert worden sei.

H.
Mit Schreiben vom 9. Oktober 2008 liess sich die Vorinstanz vernehmen und beantragte die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge. Sie wies die Argumente der Beschwerdeführerin in Bezug auf die grafische Gestaltung und die Verwendung des Wortes "Pavot" als inhaltsbeschreibend für Wein zurück.

I.
Auf die weiteren Vorbringen wird, soweit erforderlich, im Rahmen der Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist gemäss Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Antragstellerin betreffend Schutzausdehnung der IR-Marke 881'982 Chocolat Pavot (fig.) für die Schweiz ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.
Zwischen Deutschland und der Schweiz ist am 1. September 2008 eine neue Fassung des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4) in Kraft getreten. Gegenüber diesem Land sind dadurch neu die Bestimmungen des MMP anstelle jener des Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMA, SR 0.232.112.3) (Julie Poupinet, Madrider System: Aufhebung der "Sicherungsklausel" und weitere Änderungen, in: sic! 2008, S. 571 ff.) anzuwenden, mit der Folge, dass die Markeneintragungsbehörde gemäss Art. 5 Abs. 2 Bst. b MMP nach der Notifizierung neu 18 Monate mit der vorsorglichen Schutzverweigerung zuwarten kann statt diese wie zuvor innert Jahresfrist zuzustellen. Ob vorliegend das MMP oder das MMA anzuwenden ist, kann dahinstehen, da mit dem Versand der vorsorglichen Schutzverweigerung am 20 April 2007 aufgrund der Mitteilung der IR-Marke 881'982 Chocolat Pavot (fig.) am 18. Mai 2006 jedenfalls auch die kürzere Jahresfrist gemäss Art. 5 Abs. 2 MMA eingehalten wurde.

3.

3.1 Gestützt auf Art. 5 Abs. 1 MMA in Verbindung mit Art. 6^{quinquies} Bst. b Ziff. 2 PVÜ darf die Eintragung insbesondere dann verweigert werden, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus beschreibenden Zeichen oder Angaben besteht. Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11), wo-

nach die Eintragung dann zu verweigern ist, wenn das Zeichen, für welches der Markenschutz verlangt wird, Gemeingut ist. Lehre und Praxis zu dieser Norm können somit herangezogen werden (Urteil des Bundesgerichts 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 2 *Gipfeltreffen*).

3.2 Als Gemeingut sind Zeichen anzusehen, die nicht zur Identifikation von Waren und Dienstleistungen dienen können und vom Publikum nicht als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft verstanden werden (Lucas David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell / Nedim Peter Vogt / Lucas David [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Art. 2 N. 5). Zeichen, welche der Abnehmer nicht als betriebsbezogenen Unterscheidungshinweis, sondern als sachliche Aussage über Art und Eigenschaften des Produktes versteht, bilden keine Marke und sind zurückzuweisen. Gleichzeitig hat der Schutzausschlussgrund der Zugehörigkeit zum Gemeingut aber auch zu verhindern, dass dem Wirtschaftsverkehr wesentliche Zeichen entzogen, bzw. von einem Konkurrenten in wettbewerbsbeschränkender Weise monopolisiert werden (Eugen Marbach, Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, 2. Aufl., Basel 2009 [zit. Marbach, Markenrecht], N. 247).

3.3 Zum Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG zählen unter anderem beschreibende Angaben. Hierunter sind Wörter oder Wortkombinationen zu verstehen, deren inhaltliche Aussage sich in einer direkten Beschreibung der beanspruchten Produkte erschöpfen. Dies gilt namentlich für Angaben, die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Gebrauchszweck, Wert, Ursprungsort oder Herstellungsort aufgefasst zu werden. Ein Gemeingutcharakter ist allerdings nur dann anzunehmen, wenn das Publikum die Bedeutung des betreffenden Wortes unmittelbar erkennen kann, ohne dass eine besondere Denkarbeit oder ein Aufwand an Fantasie nötig ist (Urteile des Bundesgerichts 4A_265/2007 vom 26. September 2007 E. 2.1 *American Beauty*, 4A.4/2004 vom 13. Oktober 2004 in: sic! 5/2005 366 E. 2.3 *Micropor*; Christoph Willi, Kommentar Markenschutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 35 ff.; Marbach, Markenrecht, N. 282 f.).

3.4 Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft kommt es auf die Auffassung der Abnehmer an. Das Gericht hat deshalb vorab die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in sic! 1/2007 [zit. Marbach, Verkehrskreise], S. 3). Konsumgüter des täglichen Gebrauchs richten sich vorwiegend an den Durchschnittskonsumenten. Diesfalls dürfen nicht Kenntnisse vorausgesetzt werden, für die es besonderer Interessen oder Nachforschungen bedarf (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 41). Nur soweit der Kaufentscheid nicht beim eigentlichen Konsumenten liegt, sondern von dritten Kreisen gefällt wird, ist auf das Verständnis der entsprechenden Fachkreise abzustellen (MARBACH, Verkehrskreise, S. 11).

3.5 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 128 III 447 E. 1.5 *Première*; Entscheid der RKGE vom 6. Oktober 2000 in: sic! 1/2001 28 E. 2 *Levante*; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 15; MARBACH, Markenrecht, N. 214).

3.6 Durch Verbindung beschreibender Worte kann im Einzelfall der beschreibende Charakter entfallen. Ob eine Wortverbindung oder ein einheitlich zu betrachtendes Zeichen vorliegt, beurteilt sich nach der Auffassung der relevanten Verkehrskreise. Bei Wortverbindungen ist zuerst der Sinngehalt der einzelnen Bestandteile zu ermitteln und dann zu prüfen, ob sich aus der Kombination ein beschreibender, unmittelbar verständlicher Sinn ergibt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2 *Peach Mallow;* RKGE vom 9. September 2002 in: sic! 2/2003 134 *Cool Action*, mit Hinweisen; RKGE vom 24. Mai 2000 in: sic! 7/2000 592 *Clearcut*). Wortverbindungen sind nicht markenfähig, wenn ihnen eine unmittelbare Aussage über die betreffenden Waren und Dienstleistungen zu entnehmen ist (RKGE vom 10. März 2005 E. 3 *Niteview*). Regt eine Wortverbindung erst zum Nachdenken an, so ist nicht von einem beschreibenden Zeichen auszugehen (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 88). Dies ist insbesondere bei Mehrdeutigkeit der Fall (BGE vom 8. April 2005 in: sic! 9/2005 E. 2.3 *Globale Post*; BGE vom 10. September 1998 in: sic! 1/1999, 30 E. 4 *Swissline;* WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 90). 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 nahe liegender Deutungen die Zugehörigkeit der Marke zum Gemeingut nicht aufheben (Urteil des Bundesgerichts 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 in: sic! 10/2008, 737 E. 3.4 *Gipfeltreffen*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7427/2006 vom 9. Januar 2009 E. 3.4 *Chocolat Pavot [fig.]*; Entscheid der RKGE vom 17. Februar 2003 in: sic! 6/2003 496 *Royal Comfort*; MARBACH, Markenrecht, N. 306).

3.7 Ob ein Zeichen gemeinfrei ist, beurteilt sich stets nach dem Gesamteindruck. Aus der Massgeblichkeit des Gesamteindrucks folgt, dass ein Zeichen nicht bereits deshalb vom Markenschutz ausgenommen ist, weil es einen gemeinfreien Bestandteil enthält. Entscheidend ist vielmehr, dass die Marke als Ganzes (in Kombination aller Elemente) nicht von gemeinfreien Elementen geprägt wird (BGE 99 II 403 E. 1a *Biovital*; BGE 104 Ib 139 E. 2 *Sano-Vital*).

Ein Zeichen kann mitunter auch durch eine grafische Gestaltung (Schriftzug, Umrahmung oder Beschränkung auf eine Farbe) zu einem insgesamt schutzfähigen Zeichen kombiniert werden (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 19 f.; DAVID, a.a.O., Art. 2 N. 8; MARBACH, Markenrecht, N. 482 f.). Die grafische Gestaltung muss allerdings so ausgeprägt sein, dass das Erscheinungsbild der Marke (in Kombination aller Elemente) von der schutzunfähigen Grundaussage klar differiert. Je beschreibender oder üblicher die Wortelemente sind, desto höhere Anforderungen sind an die grafische Ausgestaltung zu stellen (Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-1643/2007 vom 13. September 2007 E. 7 *Basilea Pharmaceutica [fig]*). In der Rechtsprechung des Bundesgerichts, des Bundesverwaltungsgerichts und der Rekurskomission wird deshalb verlangt, dass sich die Grafik nicht im Naheliegenden erschöpft. Sie bedarf besonderer, charakteristischer Elemente, die im Gegensatz zu den einfachen Zeichen den markenrechtlichen Schutz verdienen (BGE 113 II 206 E. 3 *RFS Informatic*; Urteil des Bundesgerichts 4A.1/2005 vom 8. April 2005 E. 2.3 *GlobalePost*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 5 *Chocolat Pavot [fig.]*; Entscheid der RKGE vom 8. Februar 2000 in sic! 4/2000 297 E. 3 *Cybernet der Business Provider*; Entscheid der RKGE vom 19. August 2002 in: sic! 1/2003 35 E. 4 *Nidwaldner Wochenblatt*; Entscheid der RKGE vom 16. Juni 2004 in: sic! 12/2004 927 E. 6 *Rhein Strom / Solar Strom*; DAVID, a.a.O., Art. 2 N. 37; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 99), z.B. sind übliche Schriftarten, ebenso wie Handschriften

(Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 5 *Chocolat Pavot [fig.]*) nicht geeignet, den Gesamteindruck wesentlich zu beeinflussen.

4.
Der Wortbestandteil im Zeichen der Beschwerdeführerin lautet "Chocolat Pavot". Er ist identisch mit dem vom Bundesverwaltungsgericht im Verfahren B-7427/2006 beurteilten Wortelement. Auf die Erwägungen E. 4 - E. 4.5 des jenes Verfahren abschliessenden Urteils vom 9. Januar 2008 kann daher inhaltlich vollumfänglich verwiesen werden. Auch in Bezug auf das Wortelement des Zeichens der IR-881 982 CHOCOLAT PAVOT (fig.) ist festzustellen, dass die betroffenen Verkehrskreise, die des Französischen mächtig sind, das Zeichen als Schokolade mit Mohn und damit als Hinweis auf die Inhaltsstoffe der zu kennzeichnenden Waren verstehen.

4.1 Soweit die Beschwerdeführerin in diesem Verfahren neu geltend macht, der Wortbestandteil "Pavot" könne auch eine Anspielung sein auf die Beschaffenheit der Schokolade – so hauchdünn wie die Blütenblätter eines Mohnblütenblattes –, kann dieser Sinngehalt nicht als im Vordergrund stehend verstanden werden. Mohn weckt im Zusammenhang mit Schokolade zunächst den Gedanken an dessen Geschmack als Würzmittel für Patisserie und andere süsse Speisen und zeitigt kaum die Assoziation mit der Beschaffenheit der Blütenblätter. Dieser von der Beschwerdeführerin neu vorgeschlagene Sinngehalt führt damit nicht zu einer Mehrdeutigkeit des Zeichens, aufgrund derer von dessen Schutzfähigkeit gesprochen werden könnte.

4.2 Damit ist an der bisherigen Rechtsprechung festzuhalten, dass als Bedeutungsgehalt "Schokolade mit Mohn" oder "Mohn-Schokolade" dominiert und nicht durch andere mögliche Bedeutungen verdrängt werden kann. Dieser Bedeutungsgehalt ist in Bezug auf die Inhaltsstoffe der zu kennzeichnenden Produkte beschreibend. Gestützt allein auf das Wortelement ist daher von einem nicht unterscheidungskräftigen Zeichen auszugehen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 4 *Chocolat Pavot [fig.]*).

5.

5.1 Zum Gesamteindruck der Marke gehört nicht nur der Wortbestandteil, sondern auch die Grafik. Die Vorinstanz hat den Schriftzug als nicht geeignet angesehen, dem Zeichen ein die Unterscheidungs-

kraft begründendes Gepräge zu geben. Die Beschwerdeführerin vertritt dagegen die Auffassung, die graphische Gestaltung des Zeichens sei keineswegs eine übliche Schriftart, sondern als Handschrift einer realen Person individuell und einzigartig, weshalb der Schriftzug kennzeichnend sei.

5.2 Der im Wesentlichen bereits im Verfahren B-7427/2006 (Urteil vom 9. Januar 2008, E. 5) beurteilte, in einer nur teilweise zusammenhängenden Schreibschrift gehaltene Schriftzug "Chocolat Pavot" (o und t in Pavot) besteht aus den genannten zwei Wörtern, wobei anders als bei dem in der Vergangenheit beurteilten Zeichen das Wort "Chocolat" kleiner und zwischen den Oberlängen des Anfangsbuchstabens "P" und des Endbuchstabens "t" des Wortes "Pavot" platziert ist. Der Schriftzug hält sich nicht ganz an die Waagerechte, sondern weicht von links nach rechts gegen oben ab. Der Umstand, dass es sich um eine von einem Grafiker entworfene Schriftart handelt, führt nicht automatisch zur Unterscheidungskraft. Vielmehr muss die Grafik besondere charakteristische Merkmale aufweisen. Der Konsument erkennt vorliegend indessen nur, dass es sich um eine einer Handschrift angenäherten Schriftart handelt. Die Gestaltung der einzelnen Buchstaben fallen als Bestandteil einer Handschrift nicht aus dem Rahmen des Gewöhnlichen. Auch die geringfügige Aufwärtsbewegung des Schriftzugs ist nicht so stark, dass dadurch ein besonderer Eindruck entstünde (vgl. dazu bereits das Urteil des BVGer B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 5). Zudem ist zu berücksichtigen, dass aufgrund des klar beschreibenden Charakters des Wortelementes im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren eine Grafik weit mehr ungewöhnliche Elemente aufweisen müsste, um die mangelnde Unterscheidungskraft des Wortelements wettzumachen. Die von der Beschwerdeführerin in diesem Verfahren neu vorgebrachte Verwendung zweier verschiedener Schrifttypen für die beiden Wörter fällt kaum ins Auge. Diese sind einander zu ähnlich, um den von der Beschwerdeführerin behaupteten Bruch im Lesebild zu erzeugen. Die Verjüngung der Strichenden ist bei beiden Worten und Schrifttypen vorhanden. Bei den nahe beieinander stehenden Schluss-"t" meint man verschiedene Grössen derselben Schrift wahrzunehmen. Gleiches muss für die von der Beschwerdeführerin angeführte unterschiedliche Strichdicke gelten, welche vom Betrachter allein auf die unterschiedliche Schriftgrösse zurückgeführt wird. Allein die unterschiedliche grafische Ausgestaltung des Buchstaben "o" vermag daher die erforderliche Unterscheidungskraft nicht zu begründen.

5.3 Auch die im jüngeren Zeichen veränderte Grösse der zwei Wortelemente, bei der das Wort "Chocolat" wesentlich kleiner als "Pavot" zwischen den Oberlängen des Anfangs- und des Endbuchstabens des Wortes "Pavot" platziert wird, führt nicht zu einer anderen Bewertung. "Pavot" steht zwar im Vordergrund, wird aber dennoch zu dem noch gut lesbaren "Chocolat" in Beziehung gesetzt und daher als Inhaltsstoff bzw. Zutat zu den beanspruchten Waren verstanden (anders bei kaum lesbaren Zeichenbestandteilen, vgl. dazu Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2676/2008 vom 23. Januar 2009 E. 5 *Flaschenform 3D [fig.]*).

5.4 Das entscheidende Kriterium bei der Beurteilung der absoluten Ausschlussgründe ist der Gesamteindruck (Urteil des BVGer B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 6 *Chocolat Pavot [fig.] I*). Wie im vorgenannten Verfahren wird dieser ebenfalls vornehmlich durch den unmittelbar beschreibenden Wortbestandteil geprägt. Insoweit kann vollumfänglich auf die Erwägung 6 des genannten Urteils verwiesen werden, wonach der Schriftzug wenig originell ist und sich – im Vergleich mit üblichen Handschriften – im Naheliegenden erschöpft (vgl. E. 5.3 hiervor). Er ist auch zu wenig charakteristisch, als dass er den Gesamteindruck wesentlich beeinflussen könnte.

6.
Die Beschwerdeführerin macht unter verschiedenen Aspekten geltend, mit der Zurückweisung der beantragten Schutzausdehnung auf die Schweiz sei der Gleichbehandlungsgrundsatz verletzt worden.

6.1 Nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln. Die gleiche Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei rechtlich gleiche Sachverhalte unterschiedlich beurteilen. Nicht erforderlich ist, dass die Sachverhalte in all ihren tatsächlichen Elementen identisch sind (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 28). Demgegenüber besteht kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, selbst wenn eine bisher abweichende Praxis bestanden haben sollte. Frühere – allenfalls fehlerhafte – Entscheide sollen nicht als Richtschnur für alle Zeiten Geltung haben müssen (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 *Firemaster*; Entscheid des BVGer B-7410/2006 vom 20. Juli 2007 E. 6 *Masterpiece*; Entscheid der RKGE vom 19. Oktober 1999 in sic! 6/1999 645 E. 5 *Uncle Sam*; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 31). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung wird der Anspruch auf Gleichbe-

handlung im Unrecht ausnahmsweise 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 gedenkt (BGE 122 II 451 f. E. 4a mit Hinweisen; BGE 127 I 2 f. E. 3a; Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 *Firemaster*).

6.2 Die Beschwerdeführerin führt in diesem Zusammenhang aus, die Vorinstanz habe die Eintragung der Marke PAVOT (CH-Nr. 445 023) für Wein der Klasse 33 zugelassen und ihr Eintragungsbegehren dadurch insoweit ungleich behandelt als in Bezug auf Wein eine möglich Geschmacksrichtung zur Eintragung zugelassen wurde, während sie in Bezug auf Schokolade und die weiteren von der Beschwerdeführerin beanspruchten Produkte als Inhaltsstoffe beschreibend erachtet. Die Vorinstanz hat hierzu ausgeführt, dass ihre Internetrecherche mit Hilfe der Suchmaschine Google keine Hinweise darauf ergeben habe, dass Pavot bzw. Mohn für Wein eine Sachbezeichnung darstelle, weswegen kein vergleichbarer Sachverhalt gegeben sei. Dem ist im Ergebnis beizupflichten, da Mohn im Zusammenhang mit Wein eher noch als Geschmacksbeschreibung assoziiert wird, als dass darin die Bezugnahme auf einen Inhaltsstoff gesehen wird.

6.3 Die Beschwerdeführerin stützt sich ausserdem darauf, dass bei anderen dem Gemeingut zugehörigen Wortelementen eine weniger aufwändige grafische Gestaltung als ausreichend befunden wurde, um die Unterscheidungskraft zu begründen. Insbesondere beruft sie sich auf die Marke WineCity (fig.), (CH-Nr. 505 997) und die bereits von der Rekurskommission für Geistiges Eigentum beurteilte Marke SOFT CARE (fig.) (CH-Nr. 538 990, RKGE vom 12. Juli 2005 in: sic! 12/2005 876 f. E. 4 *Soft Care [fig.]*). Die Vorinstanz weist darauf hin, dass WineCity (fig.) nicht wegen des grafischen Elementes, sondern eingetragen werden konnte, weil der Begriff "city" unbestimmt ist. Damit ist die Vergleichbarkeit nicht gegeben. Das Bundesverwaltungsgericht hat bereits im Verfahren B-7427/2006 entschieden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 9. Januar 2008 E. 5 und 9.2 *Chocolat Pavot [fig.]*), dass die Beschwerdeführerin aus der Eintragung der Marke SOFT CARE (fig.) zu ihren Gunsten nichts ableiten kann. Demnach kann auch vorliegend offen bleiben, ob der Entscheid SOFT CARE (fig.) dahingehend zu interpretieren ist, dass bereits eine geringe grafische Gestaltung von direkt beschreibenden Angaben zur Eintragung führt und ob an dieser Auffassung festzuhalten ist (Urteil

des Bundesverwaltungsgerichts B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 5 in fine *Chocolat Pavot [fig.]*).

6.4 Schliesslich macht die Beschwerdeführerin geltend, das von ihr hinterlegte Zeichen sei wie die für vergleichbare Waren registrierte Marke (CH-Nr. 556392) CARAMEL BRULÉ einzutragen. Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, dass die Vorinstanz geäussert habe (Vernehmlassung vom 18. Juli 2007 = Beschwerdebeilage 18), sie gedenke von ihrer Eintragungspraxis auch in Zukunft nicht abzuweichen, kann auf das Urteil zum älteren Schriftzug verwiesen werden (B-7427/2006 vom 9. Januar 2008, E. 9.3). In der Tat bezog sich der Hinweis der Vorinstanz nicht speziell auf CARAMEL BRÛLÉ, sondern allgemein auf "eine Kombination, die sich nicht in einer ohne weiteres erkennbaren sinnvollen Aussage betreffend der Beschaffenheit der beanspruchten Waren erschöpft, sondern im Gegenteil einen unerwarteten bzw. unklaren und daher fantasievollen Sinngehalt aufweist." Von einer neuen Praxis der Vorinstanz im Sinne der vorerwähnten Rechtsprechung (vgl. dazu E. 6.1 hiervor) kann daher nicht die Rede sein.

7.

Die Beschwerdeführerin verweist auf diverse ausländische Voreintragungen (Österreich, Tschechien, Ungarn, Polen, Slowenien, Slowakei, Dänemark, Grossbritannien, Frankreich, Benelux-Staaten und Kanada) sowie auf die Zulassung als Gemeinschaftsmarke beim europäischen Harmonisierungsamt (Beschwerde, S. 13). Sie wertet dies als Indiz für die Schutzfähigkeit von CHOCOLAT PAVOT (fig.) in der Schweiz. Ausländischen Entscheiden kommt indessen keine präjudizierende Wirkung zu (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 9). Massgeblich für die absoluten Ausschlussgründe sind die Verhältnisse in der Schweiz. Der Umstand, dass eine Bezeichnung im Ausland als Marke registriert wurde, ist folglich nur ein Kriterium unter mehreren, die zu berücksichtigen sind (BGE 129 III 229 E. 5.5 = Pra 92 Nr. 139 S. 756 *Masterpiece*). Angesichts des klaren Gemeingutcharakters von CHOCOLAT PAVOT (fig.) haben die ausländischen Voreintragungen keine Indizwirkung für die Schweiz. Es handelt sich nicht um einen Grenzfall, bei welchem allenfalls der Blick in die ausländische Prüfungspraxis den Ausschlag für die Eintragung geben könnte.

8.

Zusammenfassend ergibt sich, dass das hinterlegte Zeichen als weder durch das Wortelement noch im Gesamteindruck mit dem Bildeindruck

als unterscheidungskräftig anzusehen und die Beschwerde daher abzuweisen ist.

9.

Die Spruchgebühr (Gerichtsgebühr) 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 Markeneintragungsverfahren geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). In Markeneintragungsverfahren ist das Interesse der beschwerdeführenden Partei am Aufwand einer neuen Markeneintragung und an der Vorbereitung der Markteinführung im Fall der Rückweisung der hängigen Markenanmeldung zu veranschlagen. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Umfang der Streitsache darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 50'000.– bis Fr. 100'000.– festzulegen (BGE 133 III 492 E. 3.3 mit Hinweisen *Turbinenfuss*). Von diesem Streitwert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Demnach ist der Beschwerdeführerin eine Spruchgebühr von Fr. 3'500.– aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 S. 1 VwVG, Art. 4 VGKE), welche mittels des geleisteten Kostenvorschusses zu decken ist. Ein Anspruch auf Parteientschädigung fällt ausser Betracht (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 3'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.

3.
Eine Parteientschädigung wird nicht zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Nr. 881982 Chocolat Pavot; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Marc Steiner Miriam Sahlfeld

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: 9. September 2009