Urteilskopf

116 II 609

108. Urteil der I. Zivilabteilung vom 6. November 1990 i.S. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG gegen Bundesamt für geistiges Eigentum (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG; Sachbezeichnung, Beschaffenheitsangabe.

Die Eintragung der Wortmarke "FIORETTO" für Zucker- und Süsswaren darf nicht verweigert werden, da sie weder hinsichtlich der Warenform noch der Verpackung auf für diese Warenart charakteristische und kennzeichnende Merkmale hinweist.

Regeste (fr):
Art. 14 al. 1 ch. 2 LMF; désignation générique, indication de la nature de la marchandise.

L'enregistrement de la marque verbale "FIORETTO" pour des sucreries et des confiseries ne peut être refusé, car, tant en ce qui concerne la forme de la marchandise que l'emballage, ladite marque ne donne pas d'indications quant aux éléments caractéristiques et distinctifs de ce type de marchandises.

Regesto (it):
Art. 14 cpv. 1 n. 2 LMF; designazione generica, indicazione della natura del prodotto.

La registrazione della marca verbale "FIORETTO" per dolciumi e prodotti di pasticceria non può essere negata, dato che, sia per quanto concerne la forma del prodotto che il suo imballaggio, tale marca non contiene indicazioni circa gli elementi caratteristici e distintivi di questo tipo di merce.

Erwägungen ab Seite 609

BGE 116 II 609 S. 609

Erwägungen:

1. a) Mit Verfügung vom 23. Mai 1990 verweigerte das Bundesamt für geistiges Eigentum der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG die Eintragung der Wortmarke "FIORETTO" für Kakao, kakaohaltige Nährmittel, Schokolade, Pralinen mit Füllungen, Confiseriewaren mit Füllungen, Marzipan und Nussprodukte sowie Zucker- und Süsswaren. Die Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG hat gegen diese Verfügung Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht mit dem Antrag, sie aufzuheben und die Marke zur Eintragung zuzulassen. Das Amt schliesst auf Abweisung der Beschwerde.

BGE 116 II 609 S. 610

b) Das Amt begründet die Ablehnung des Eintragungsgesuchs damit, "FIORETTO" bedeute in italienischer

Sprache "Blümchen" und stelle daher eine beschreibende Angabe bezüglich der Warenform dar. Die Beschwerdeführerin wendet demgegenüber ein, in der italienischen Sprache sei die Hauptbedeutung des Wortes "fioretto" nicht "Blümchen", sondern "Florett" im Sinne einer Fechtwaffe; sodann könne die Marke jedenfalls für Flüssigkeiten und Schüttgüter wie Kakao nicht beschreibend sein; zudem bestehe kein Freihaltbedürfnis für Waren oder Verpackungen in Blumenform; schliesslich werde der Ausdruck "FIORETTO" nicht mit Waren von solcher Form in Verbindung gebracht. c) Gemäss Art. 3 Abs. 2 und Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG ist eine Marke nicht zu schützen, ihre Eintragung folglich zu verweigern, wenn sie im wesentlichen aus einem Zeichen besteht, das als Gemeingut anzusehen ist. Als Gemeingut im Sinne dieser Bestimmungen gelten insbesondere Hinweise auf Eigenschaften, die Beschaffenheit oder die Zusammensetzung, die Zweckbestimmung oder die Wirkung der Erzeugnisse, für welche die Marke bestimmt ist. Blosse Gedankenassoziationen oder Anspielungen, die nur entfernt auf die Ware hindeuten, genügen dafür aber nicht; wenn die Marke eine Sachbezeichnung aufweist, muss der gedankliche Zusammenhang mit der Ware vielmehr derart sein, dass ihr beschreibender Charakter ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand an Phantasie zu erkennen ist (BGE 114 II 373 mit Hinweisen).

2. a) Etymologisch ist "fioretto" das Diminutiv von "fiore". Es bedeutet herkunftsmässig "Blümchen" oder "Blümlein" (CORTELLAZO/ZOLLI, Dizionario etimologico della lingua italiana, Bd. 2 S. 438; D'ANNA/SINTESI, Dizionario italiano ragionato, S. 698; DEVOTO/OLI, Nuovo vocabulario illustrato della lingua italiana, Bd. 1 S. 1176; Il nuovo Zingarelli, 11. Aufl., S. 734). Unerheblich ist, dass "fioretto" im übertragenen Sinne für "Redewendung", "Koloratur", "kleines Opfer" verwendet wird oder auch "Florett", "Schaltstange", "Gesteinsbohrer" bedeuten kann. Hat ein Wort oder eine Wortverbindung mehrere Bedeutungen, so ist es von der Eintragung als Marke bereits dann ausgeschlossen, wenn nur eine von ihnen als Gemeingut im Sinne der erwähnten Praxis anzusehen ist (Urteil des Bundesgerichts vom 16. September 1986, PMMBl 1986 I 96). Zu prüfen bleibt daher einzig, ob dem Zeichen "FIORETTO" in der Bedeutung "Blümchen" beschreibender Charakter eignet.

b) Als Beschaffenheitsangaben, Sachbezeichnungen oder Deskriptivzeichen gelten Worte und Bilder, die ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die geeignet sind, im Verkehr die Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, den Gebrauchszweck, Wert, Ursprungsort und die Zeit der Herstellung von Waren anzugeben, auf die sie sich beziehen (TROLLER, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., Bd. I S. 292). Nach Rechtsprechung und Literatur sind auch Angaben zu Form, Verpackung oder Ausstattung unzulässig, wenn sie Elemente aufnehmen, die bei diesen Waren allgemein üblich sind, oder damit auf verwendungsmässige Vorteile hingewiesen wird (BGE 106 II 246 E. 2; EUGEN MARBACH, Die eintragungsfähige Marke, Diss. Bern 1984, S. 55).
So bezeichnete das Bundesgericht die Wortmarken "Zöpfli" für spiralförmige Teigwaren (BGE 87 I 145), "GOLD BAND" für Tabakwaren (PMMBl 1967 I 37) sowie "3 x 3 pocket" und "FLIP-TOP" für Schokolade bzw. Zigaretten wegen des Hinweises auf die besondere Verpackungsart als beschreibend (PMMBl 1976 I 26, 1981 I 94). Dagegen erachtete es die Marken "Schwarzkopf" für kosmetische Artikel (BGE 90 II 263 E. 2), "BLACK & WHITE" für Tabakwaren und Getränke, nicht aber für Kleidungsstücke (PMMBl 1980 I 61), "RED & WHITE" für Tabakwaren (BGE 103 Ib 268) und "Rotring" für Werkzeuge (BGE 106 II 246 E. 2) als zulässig. Auch die Marke "LILIPUT" hielt es nicht für beschreibend, weil dieser auf die Kleinheit der Ware hindeutende Ausdruck nicht einer bestehenden Sprache entstamme, sondern eine auf blosser Phantasie beruhende Lautartikulation darstelle (BGE 79 II 101 E. 2). c) Zucker- und Süsswaren, insbesondere Bonbons, sind auf dem Markt in den verschiedensten Formen erhältlich, etwa als Nachbildungen von Tieren ("Gummibärchen"), Früchten, Blumen, Gebrauchsartikeln oder als geometrische Figuren (Kugeln, Würfel). Marzipanprodukte werden oft in Form von naturgetreu wiedergegebenen, verkleinerten Früchten oder von Gemüse verkauft. Für Waren dieser Art sind die gewählten Formen nicht vorgegeben, sondern sie stellen Nachahmungen oder reine Phantasiegebilde dar. Wird auf eine solche unter funktionellen Gesichtspunkten frei gewählte Form mit einer Wortmarke Bezug genommen, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass sie damit beschreibenden Charakter erhält. Zusätzlich ist vielmehr erforderlich, dass das Zeichen nach dem Verständnis des kaufenden

Publikums als

BGE 116 II 609 S. 612

Beschaffenheitsangabe aufgefasst wird, ohne dass es dafür besonderer Überlegungen oder Phantasie bedarf. Zudem ist für die Eintragungsfähigkeit allein entscheidend, wie die Marke hinterlegt wird, nicht aber, wie sie oder die Ware tatsächlich auf dem Markt in Erscheinung tritt (BGE 106 II 247 E. 2b). Die Eintragung der Marke "GOLD BAND" für Tabakwaren wurde vom Bundesgericht abgelehnt, weil sie auf ein Ausstattungsmerkmal hinweise, das für diese Warenkategorie charakteristisch sei (PMMBl 1967 I 37). Dass die Blumenform für Süsswaren in diesem Sinne charakteristisch und typisch ist, trifft angesichts der Formenvielfalt des Marktes nicht zu. Zweifellos ginge es nicht an, jede Wortmarke für Süssigkeiten, die auf eine bestimmte Form Bezug nimmt, wegen beschreibenden Charakters vom Markenschutz auszunehmen. Es verhält sich hier nicht anders als bei der Wortmarke "RED & WHITE" für Tabakwaren, die selbst dann nicht zur Sachbezeichnung wird, wenn die Zigaretten in rot/weisser Aufmachung vertrieben werden (BGE 103 Ib 271). Der entscheidende Unterschied zum Urteil betreffend "GOLD BAND" liegt sodann darin, dass mit diesem Zeichen auf ein für die entsprechende Warenkategorie charakteristisches und auch vom Gesichtspunkt des Käufers aus kennzeichnendes Ausstattungselement hingewiesen werden sollte, wogegen die Farbkombination rot/weiss keine warenspezifischen Assoziationen weckt. Das gleiche gilt aber für die Wortmarke "FIORETTO". Blumenformen und Blumenmuster kommen nicht bloss bei der beanspruchten Warenkategorie vor, sondern sie stellen ein allgemein verbreitetes und beliebtes Form- und Ausstattungselement für Erzeugnisse verschiedenster Art dar (Stoffe, Tapeten, Geschirr usw.). Die Marke "FIORETTO" weist somit bezüglich jener Waren, für die sie bestimmt ist, keinen beschreibenden Charakter im Sinne von Art. 3 Abs. 2 und Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG auf. Die Blumenform wird deshalb durch Gewährung des Markenschutzes nicht monopolisiert. Da es allein auf die Hinterlegung und nicht auf den Gebrauch ankommt, braucht zudem nicht geprüft zu werden, ob die Beschwerdeführerin überhaupt beabsichtigt, Süsswaren in Blumenform auf den Markt zu bringen. d) Nicht anders verhält es sich hinsichtlich der Verpackung. Zwar können auch Hinweise auf die Verpackung ihres beschreibenden Charakters wegen unzulässig sein, sofern zwischen der Marke und der äusseren Aufmachung der Ware ein Bezug besteht, der ohne besondere Überlegungen zu erkennen ist. Es muss aber

BGE 116 II 609 S. 613

unterschieden werden, ob eine Marke auf die grafische und farbliche Gestaltung oder auf die Art oder Form der Verpackung hinweist. Trifft letzteres zu, ist ein Zeichen in der Regel als Gemeingut anzusehen, da jedenfalls technisch einfache und billige Verpackungsformen freizuhalten sind und die Marktteilnehmer durch das Markenrecht nicht daran gehindert werden sollen, auf technische oder preisliche Vorteile der Verpackung hinzuweisen (BGE 106 II 246/7, 103 Ib 274 mit Hinweis; PMMBl 1981 I 95). Ein solches Freihaltebedürfnis fehlt dagegen im allgemeinen, wenn es um die grafische oder farbliche Gestaltung einer Verpackung geht; denn dafür stehen zahlreiche Möglichkeiten offen. Das Bundesgericht hat denn auch in BGE 103 Ib 275 darauf hingewiesen, dass beispielsweise die Wortmarke "ROSA BIANCA" nicht schon dann zum Deskriptivzeichen wird, wenn die Warenverpackung mit einem Muster weisser Rosen geschmückt wird. Daran ist auch im vorliegenden Fall anzuknüpfen. Die Marke "FIORETTO" führt nicht zur Monopolisierung der Verwendung eines Blumenmusters auf Warenverpackungen, da sich der Markenschutz auf das Zeichen beschränkt. Dass Blumenmuster für Schokolade- und Pralinenverpackungen verbreitet sind, ändert an der Schutzfähigkeit der Marke nichts, sind solche Muster doch nicht bloss für diese Warenkategorie charakteristisch und typisch. Nur in diesem Fall wäre ein der Eintragung entgegenstehender Bezug zwischen Ware und Verpackung zu bejahen. Für das Zei-

chen ”FIORETTO” gilt jedoch hinsichtlich der grafischen Gestaltung der Verpackung das für die Warenform Gesagte; die Bezugnahme auf das Blumenmuster ist nicht warenspezifisch und damit nicht beschreibend im Sinne des Markenrechts.

Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird gutgeheissen, die Verfügung des Bundesamtes für geistiges Eigentum vom 23. Mai 1990 aufgehoben und das Amt angewiesen, die Wortmarke ”FIORETTO” im Register einzutragen.