

BVGer B-1493/2023 vom 18. September 2024

Bundesverwaltungsgericht, 2024-09-18, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-1493_2023

FR: TAF B-1493/2023 du 18 septembre 2024

IT: TAF B-1493/2023 del 18 settembre 2024

Regeste

Absolute Ausschlussgründe

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31 und Art. 33 Bst. e des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [VGG, SR 173.32] i.V.m. Art. 5 Abs. 1, Art. 44 und Art. 47 Abs. 1 Bst. b des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Die Beschwerdeführerin ist als Markenanmelderin und Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Mit Eingabe vom 7. August 2024 verzichtete die Beschwerdeführerin auf die Beanspruchung der Ware "Milch" in der Klasse 29, was als Teilrückzug anzusehen ist. Im Umfang des Teilrückzugs ist das Verfahren deshalb als gegenstandslos geworden abzuschreiben. Die Beschwerde wurde im Übrigen frist- und formgerecht erhoben und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 und Art. 63 Abs. 4 VwVG). Daher ist auf die Beschwerde einzutreten.

E. 2.1

Strittig ist, ob die Vorinstanz das von der Beschwerdeführerin zur Eintragung in das Schweizerische Markenregister angemeldete Zeichen "MADE WITH RUBY COCOA BEANS (fig.)" in Bezug auf die mit Gesuch Nr. 15967/2021 betroffenen Waren zu Recht als Gemeingut qualifiziert und gestützt darauf die Eintragung verweigert hat. Anzumerken ist zunächst, dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung nicht nur die Ware "Speiseeis" (vgl. Eingabe der Beschwerdeführerin vom 7. August 2024), sondern auch die "Dekorationen für Lebensmittel auf der Basis von Schokolade", für die die Marke beansprucht wird, unvollständig wiedergegeben hat. Da kein Grund zur Annahme besteht, dass die Beschwerdeführerin im Rahmen der Beschwerde von ihrem ursprünglichen Antrag abweichen wollte, ist von der folgenden, aus dem Teilungsantrag der Beschwerdeführerin vom 28. Oktober 2021 (vi-act. 9) resultierenden strittigen Warenliste auszugehen (Abweichungen der beantragten Eintragung von der angefochtenen Verfügung durch das Gericht hervorgehoben): Klasse 29: Kakaobutter; Milch und Milchprodukte; Milch-Misch-Getränke, insbesondere aromatisierte und koffeinhaltige Milch-Misch-Getränke. Klasse 30: Kakao, Kakaopulver, Kakaowerzeugnisse, Getränke und Lebensmittelzusatzstoffe auf Basis von Kakao oder hauptsächlich aus Kakao bestehend; Schokolade; Mischgetränke auf der Basis von Schokolade; Fondant; Gels auf Schokoladenbasis; Schokoladenüberzüge und -toppings; Dessertsaucen; Dekorationen für

Lebensmittel auf der Basis von Schokolade; Speiseeis; Schokoladenfüllungen; Kuvertüre.

E. 2.2

Die Vorinstanz begründet die Qualifikation des angemeldeten Zeichens als Gemeingut mit dem nach ihrer Ansicht beschreibenden Charakter der Wortelemente, dem ebenfalls beschreibenden Charakter des Bildelements und einer nicht unterscheidungskräftigen grafischen Gestaltung. "MADE WITH RUBY COCOA BEANS" bedeute "gemacht mit rubinroten Kakaobohnen". Dies sei ein direkter Hinweis auf rubinfarbene Kakaobohnen als Inhaltsstoff der beanspruchten Waren (S. 3 der angefochtenen Verfügung). Sowohl Durchschnittsabnehmerinnen und -abnehmer als auch betroffene Fachkreise würden im Wortelement "RUBY" die Bezeichnung einer bestimmten Schokolade oder Verarbeitungsart erkennen (Rz. 14 der Vernehmlassung). Die Abbildung der Kakaofrucht sei nur ungenügend stilisiert, womit das Bildelement direkt beschreibend sei und den beschreibenden Sinngehalt der Wortelemente verstärke. Der runde Hintergrund werde als banale Etikette wahrgenommen und die darauf angeordneten Wortelemente seien alle gut lesbar (S. 4 der angefochtenen Verfügung; Rz. 15 ff. der Vernehmlassung). Als massgebliche Verkehrskreise nimmt die Vorinstanz sowohl Durchschnittsabnehmerinnen und -abnehmer als auch Fachpersonen im Lebensmittelhandel, Gastronominnen und Gastronomen, Confiseurinnen und Confiseure oder Zwischenhändlerinnen und -händler an (S. 3 der angefochtenen Verfügung; Rz. 14 der Vernehmlassung). Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin könne sich diese auch nicht auf das Gleichbehandlungsgebot in Bezug auf die Eintragung vergleichbarer Waren berufen. Das vorliegend strittige Bildelement sei ungenügend stilisiert, verfüge über einen klar erkennbaren, beschreibenden Sinngehalt und sei nicht in die Wortelemente eingebettet (Rz. 19 der Vernehmlassung).

E. 2.3

Die Beschwerdeführerin bestreitet einen Gemeingutcharakter der angemeldeten Marke. Das Wort "RUBY" gehöre nicht zum Grundwortschatz des Englischen, der bei Durchschnittskonsumentinnen und -konsumenten vorausgesetzt werden könne. "RUBY" werde primär als Vornamen verstanden. Konsumentinnen und Konsumenten hätten nicht die Angewohnheit, diesen zu übersetzen oder nach einer Bedeutung zu suchen. Soweit "RUBY" übersetzt werde, stehe die Bedeutung "Rubin" im Vordergrund. Eine "richtige Übersetzung der beiden Wortfolgen" sei somit "nicht sehr wahrscheinlich" (Rz. 22 ff. der Beschwerde). Selbst wenn "RUBY" als "rubinrot" verstanden werden sollte, sei dies nicht beschreibend in Bezug auf die Kakaopflanze, da rötliche Kakaobohnen nur ganz selten vorkommen würden und es sich auch nicht um eine Sach- oder Sortenbezeichnung handle (Rz. 40 der Beschwerde). In Bezug auf die Abbildung bringt die Beschwerdeführerin vor, die beiden Elemente würden an einen im American Football verwendeten Ball erinnern (Rz. 27 der Beschwerde). Anders als bei der im Entscheid "Wholefruit" beurteilten Marke (Urteil des BVGer B-4260/2020 vom 2. März 2021 "100% pure cacao wholefruit [fig.]") sei keine Beere zu erkennen. Die Abbildung weise vielmehr einen fantasievollen Charakter auf (Rz. 46 f. der Beschwerde). Im Gesamteindruck liege ein klar schutzfähiges Zeichen vor (Rz. 31 der Beschwerde). Die Beschwerdeführerin verweist zudem auf ihre eigene, von der Vorinstanz am 3. Oktober 2018 eingetragene Schweizer Wort-/Bildmarke Nr. 721'977 "MADE FROM RUBY COCOA BEANS NO COLOR ADDED NO BERRY FLAVOR ADDED (fig.)" (S. 4 des Schreibens der Beschwerdeführerin an die Vorinstanz vom 14. Dezember 2020, vi-act. 3): Diese sei unter anderem für jene Waren eingetragen worden, welche die Beschwerdeführerin auch für die beantragte Marke beanspruche. Im Übrigen

verlangt die Beschwerdeführerin eine Gleichbehandlung im Recht. Sie beruft sich auf die von der Vorinstanz in den Jahren 2022 und 2023 eingetragenen Schweizer Wort-/Bildmarken Nr. 788'554 "Rüebliand (fig.)", Nr. 791'414 "Schweizer Bäuerinnen & Bauer Vom Hof (fig.)", Nr. 794'177 "KAFFEE MACHER:INNEN (fig.)" und Nr. 791'698 "Vegabutter (fig.)" (Rz. 32 und 50 der Beschwerde). Sie führt sodann aus, dass es sich bei den in Frage stehenden Waren um gewöhnliche Alltagsprodukte handle, bei denen nicht berücksichtigt werden dürfe, dass auch Fachleute diese kaufen würden (Rz. 8 der Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 23. August 2023).

E. 3.1

Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [MSchG, SR 232.11]). Sie ermöglicht den Verbraucherinnen und Verbrauchern, ein einmal geschätztes Produkt in der Menge des Angebots wiederzuerkennen (BGE 148 III 257 E. 6.2.1 "Puma World Cup Qatar 2022 et al./Qatar 2022 [fig.] et al."; 122 III 382 E. 1 "Kamillosan/Kamillan, Kamillon"; Urteil des BVGer B-2461/2020 vom 12. Mai 2023 E. 2.1 "Schweizerische Ärztezeitung").

E. 3.2

Zeichen, die Gemeingut sind, sind vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben (Art. 2 Bst. a MSchG). Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, denen die für eine Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, und andererseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, wobei die beiden Fallgruppen eine gewisse Schnittmenge aufweisen (BGE 148 III 257 E. 6.2.2 "Puma World Cup Qatar 2022 et al./Qatar 2022 [fig.] et al."; 145 III 178 E. 2.3.1 "Apple"; Urteil des BVGer B-5637/2023 vom 2. April 2024 E. 3.1 m.w.H. "Oxycare").

E. 3.2.1

Die Unterscheidungskraft fehlt Sachbezeichnungen sowie Zeichen, die beschreibend sind. Als solche gelten Angaben, die sich in einem direkten Bezug zum gekennzeichneten Gegenstand erschöpfen, also von den massgeblichen Verkehrskreisen unmittelbar und ausschliesslich als Aussage über bestimmte Eigenschaften der zu kennzeichnenden Waren oder Dienstleistungen verstanden werden. Darunter fallen namentlich Wörter, die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Verwendungszweck, Wert, Wirkungsweise, Inhalt, Form, Verpackung oder Ausstattung der beanspruchten Ware oder Dienstleistung aufgefasst zu werden (BGE 148 III 257 E. 6.2.2 "Puma World Cup Qatar 2022 et al./Qatar 2022 [fig.] et al."; 145 III 178 E. 2.3.1 "Apple"; Urteil des BVGer B-5637/2023 E. 3.2 "Oxycare"). Der beschreibende Charakter solcher Hinweise muss vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasiaufwand unmittelbar erkennbar sein (BGE 148 III 257 E. 6.2.2 "Puma World Cup Qatar 2022 et al./Qatar 2022 [fig.] et al."; 145 III 178 E. 2.3.1 "Apple"; BVGE 2023 IV/3 E. 2.2 "Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde Allschwil [fig.]"). 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 148

III 257 E. 6.2.2 "Puma World Cup Qatar 2022 et al./Qatar 2022 [fig.] et al."; 145 III 178 E. 2.3.1 "Apple"; Urteil des BVGer B-1777/2023 vom 17. April 2024 E. 2.4 "AgentEco"). Englischsprachige Ausdrücke können berücksichtigt werden, sofern sie von einem nicht unbedeutenden bzw. von einem erheblichen Teil der massgebenden Verkehrskreise verstanden werden (BGE 148 III 257 E. 6.2.2 "Puma World Cup Qatar 2022 et al./Qatar 2022 [fig.] et al."; 145 III 178 E. 2.3.1 "Apple"; Urteil des BVGer B-5637/2023 E. 3.4 "Oxycare"). Vom breiten Publikum ist die Kenntnis eines Grundwortschatzes englischer Vokabeln zu erwarten (BGE 125 III 193 E. 1c "Budweiser"; Urteil des BVGer B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.2 "Ironwood"). Fachkreise verfügen in ihrem Fachgebiet oft über gute Englischkenntnisse (Urteil des BGer 4A_455/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 "AdRank"; Urteil des BVGer B-2773/2023 vom 16. Oktober 2023 E. 2.4 "StyleLine"). Für die Verständlichkeit eines fremdsprachigen Worts kann sprechen, dass es den gleichen Wortstamm wie das entsprechende Wort in der jeweiligen Landessprache aufweist (vgl. Urteile des BVGer B-2191/2018 vom 25. Februar 2020 E. 7.2 "Smac/Lissmac"; B-6307/2010 vom 7. Februar 2011 E. 6.1 "Very Important Pharmacy"). Ein Zeichen kann von den massgeblichen Verkehrskreisen zudem auch dann als beschreibend aufgefasst werden, wenn es diesen zwar nicht in seiner exakten Bedeutung gemäss Wörterbuch, aber als übliche Bezeichnung für eine Eigenschaft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen bekannt ist (Urteile des BVGer B-5608/2019 vom 30. September 2020 E. 5.6 "Umbra Sheer"; B-6099/2013 vom 28. Mai 2015 E. 5.2.1 "Carpe Diem/carpe noctem"). Ob ein Zeichen über die erforderliche minimale Unterscheidungskraft verfügt, beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den es bei den massgebenden Adressaten in der Erinnerung hinterlässt (BGE 148 III 257 E. 6.2.2 "Puma World Cup Qatar 2022 et al./Qatar 2022 [fig.] et al."; 145 III 178 E. 2.3.1 "Apple"; Urteil des BVGer B-2578/2019 vom 16. März 2020 E. 3.5 "Eurojackpot [fig.]"). Bei Wort-/Bildmarken resultiert der Gesamteindruck aus der Kombination der Wort- und Bildbestandteile. Einer im Gemeingut stehenden Bezeichnung kann durch eine besondere grafische Gestaltung Unterscheidungskraft verliehen werden, wobei die Bezeichnung nur in der konkreten Ausgestaltung geschützt ist. Je beschreibender die Wortbestandteile sind, desto höhere Anforderungen werden an die Unterscheidungskraft der Bildbestandteile gestellt (BVGE 2023 IV/3 E. 2.3 "Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde Allschwil [fig.]"; Urteile des BVGer B-103/2020 vom 10. Mai 2021 E. 5.1 "Ecoshell [fig.]"; B-7663/2016 vom 21. Dezember 2017 E. 2.6 "Super Wochenende [fig.]"). Eine gewisse gestalterische Schlichtheit - wie sie etwa auch Piktogrammen innewohnt - spricht noch nicht per se gegen die Unterscheidungskraft einer grafischen Darstellung. Dies gilt auch, wenn die Darstellung einen - wiederum beschreibenden - Informationsgehalt aufweist (BVGE 2023 IV/3 E. 4.7 f. "Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde Allschwil [fig.]"). Erfolgt die Darstellung in einem individuellen und prägnanten Stil, kann diese einer im Übrigen beschreibenden Charakter aufweisenden Wort-/Bildmarke unter Umständen die für eine Eintragung nötige Unterscheidungskraft verleihen (vgl. BVGE 2023 IV/3 E. 4.8 ff. "Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde Allschwil [fig.]"). Bei der Prüfung, ob die Schutzvoraussetzung der Unterscheidungskraft erfüllt ist, ist das Zeichen so zu betrachten, wie es vom Hinterleger angemeldet worden ist. Die Auswirkungen des bereits erfolgten oder künftigen Zeichengebrauchs auf die Wahrnehmung durch die massgeblichen Verkehrskreise müssen ausser Betracht bleiben. Das Zeichen muss aus sich selbst heraus und unabhängig von seinem Gebrauch geeignet sein, die Waren und Dienstleistungen des Markeninhabers von denjenigen anderer Anbieterinnen und Anbieter zu unterscheiden (BGE 148 III 257 E. 6.2.2

"Puma World Cup Qatar 2022 et al./Qatar 2022 [fig.] et al."; 145 III 178 E. 2.3.1 "Apple"; 143 III 127 E. 3.3.2 "[Rote Damenschuhsohle] [Position]"). Entscheidend ist allerdings nicht, ob von einem Zeichen bei abstrakter Betrachtung spontan auf die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke beansprucht wird, geschlossen wird, sondern ob das Zeichen von den massgeblichen Verkehrskreisen als beschreibend verstanden wird, wenn sie es im Zusammenhang mit diesen Waren oder Dienstleistungen antreffen (Urteile des BVGer B-4260/2020 vom 2. März 2021 E. 4.2 "100% pure cacao wholefruit [fig.]"; B-1294/2017 vom 21. August 2018 E. 3.5 "One&Only [fig.]").

E. 3.2.2

Freihaltebedürftig sind Zeichen, die mangels gleichwertiger Alternativen im Wirtschaftsverkehr wesentlich oder gar unentbehrlich sind (BVGE 2018 IV/3 E. 3.3 "WingTsun"; Urteile des BVGer B-2554/2021 vom 16. November 2021 E. 6.4.1 "Cannabe/Cannamigo"; B-5422/2019 vom 6. Juli 2021 E. 7.2.1 "Canna [fig.]/Cannatonic"). Bei der Beurteilung, ob am Zeichen ein Freihaltebedürfnis besteht, ist auf die Sichtweise von (potenziell) konkurrierenden Unternehmen abzustellen, die gleiche oder ähnliche Waren und Dienstleistungen anbieten (BGE 139 III 176 E. 2 "You"; BVGE 2018 IV/3 E. 3.3 "WingTsun"; Urteil des BVGer B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 "Luminous"). Bei der Beurteilung der Freihaltebedürftigkeit darf auch der zukünftigen Entwicklung Rechnung getragen werden (BVGE 2018 IV/3 E. 3.3 "WingTsun"; Urteile des BVGer B-2554/2021 E. 6.4.2 "Cannabe/Cannamigo"; B-181/2007 vom 21. Juni 2007 E. 4.5 und 4.7.2 "Vuvuzela"). Fremdsprachige Sachbezeichnungen sind dabei schutzunfähig, sobald im Wirtschaftsverkehr ein legitimes Interesse an deren Mitverwendung besteht (BVGE 2018 IV/3 E. 3.3 "WingTsun"; B-5422/2019 E. 7.2.2 "Canna [fig.]/Cannatonic"; Eugen Marbach, Markenrecht, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 280). Bei englischsprachigen Sachbezeichnungen besteht ein Freihaltebedürfnis, sofern deren Adaption als Lehnwort wahrscheinlich erscheint (vgl. Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 12. Februar 2004, in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 9/2004 S. 673 f. E. 5 "Tahitian Noni"; Marbach, a.a.O., Rz. 280). Bei Sachbezeichnungen bestehend aus einem einzigen Wort ist in der Regel von einem absoluten Freihaltebedürfnis auszugehen (BVGE 2018 IV/3 E. 3.3 "WingTsun"; Urteil des BVGer B-5422/2019 E. 7.2.2 "Canna [fig.]/Cannatonic"; vgl. bereits BGE 64 II 244 E. 1 "Wollen-Keller").

E. 4

Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (Urteile des BVGer B-1582/2022 vom 3. Mai 2023 E. 3 "United for your success"; B-343/2022 vom 23. September 2022 E. 5 "Podcast-Icon [fig.]"; B-2262/2018 vom 14. Oktober 2020 E. 3.1 "QR-Code" [fig.]). Die in Frage stehenden Kakao- und Schokoladeerzeugnisse der Klassen 29 (Kakaobutter) und 30 (Kakao, Kakaopulver, Kakaoyerzeugnisse, Getränke und Lebensmittelzusatzstoffe auf Basis von Kakao oder hauptsächlich aus Kakao bestehend; Schokolade; Mischgetränke auf der Basis von Schokolade; Fondant; Gels auf Schokoladenbasis; Schokoladenüberzüge und -toppings; Dessertsaucen; Dekorationen für Lebensmittel auf der Basis von Schokolade; Speiseeis; Schokoladenfüllungen; Kuvertüre; vgl. E. 2.1 hiervor) richten sich an Endabnehmerinnen und -abnehmer der gesamten Bevölkerung. Darüber hinaus werden sie auch von Fachleuten sowie von Gross- und Zwischenhändlern aus dem Bereich des Verkaufs und der Gastronomie nachgefragt (vgl.

Urteile des BVGer B-4260/2020 E. 3 "100% pure cacao fruit wholefruit [fig.]"; B-7562/2016 vom 4. Dezember 2018 E. 4.2 "Merci/Merci [fig.]; B-5996/2013 vom 9. Juni 2015 E. 4 "Froschkönig"). Das Gleiche muss für die strittigen Milcherzeugnisse der Klasse 29 (Milchprodukte; Milch-Misch-Getränke, insbesondere aromatisierte und koffeinhaltige Milch-Misch-Getränke) gelten. Bei Waren, die sich sowohl an Fachkreise als auch an Endverbraucher richten, ist bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit der Marke in erster Linie auf das Verständnis der Endabnehmerinnen und -abnehmer abzustellen, da diese die grösste und am wenigsten erfahrene Marktgruppe bilden (Urteile des BVGer B-4260/2020 E. 3 "100% pure cacao fruit wholefruit [fig.]; B-2262/2018 E. 3.1 "QR-Code" [fig.]; B-5608/2019 E. 3.2 "Umbra sheer"). Im vorliegenden Fall ist daher in erster Linie das Verständnis der Endabnehmerinnen und -abnehmer massgebend.

E. 5

Es ist zu prüfen, ob die beantragte Wort-/Bildmarke in Bezug auf die Waren, für die sie beansprucht wird, beschreibend ist.

E. 5.1

Zunächst sind die Wortbestandteile zu betrachten.

E. 5.1.1

Die beantragte Marke umfasst die englischen Wortgruppen "made with" und "ruby cocoa beans". "Made with" ist zu übersetzen als "gemacht mit/aus" oder "hergestellt mit/aus" (vgl. Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, Berlin 2005, S. 358, 680). "Cocoa Beans" ist zu übersetzen als "Kakaobohnen" (vgl. Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, S. 112). "Ruby" ist im Englischen die Bezeichnung für den Edelstein Rubin sowie für dessen Farbe, wobei er in letzterer Bedeutung sowohl als Substantiv als auch als Adjektiv verwendet wird (<https://www.merriam-webster.com/dictionary/ruby>, zuletzt besucht am 18. September 2024). "Ruby" ist folglich als "Rubin", "Rubinrot" oder "rubinrot" zu übersetzen (vgl. Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, S. 513). Die Wortbestandteile der beantragten Marke sind somit gesamthaft als "hergestellt mit/aus rubinroten Kakaobohnen" respektive "gemacht mit/aus rubinroten Kakaobohnen" zu übersetzen.

E. 5.1.2

Kakaobohnen haben im reifen, frisch geernteten Zustand eine Farbe im Bereich von blässlich-lavendelfarben über violett und purpurfarben bis hin zu rötlich und rotbraun (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Kakaobohne>; https://en.wikipedia.org/wiki/Cocoa_bean; je zuletzt besucht am 24. Juli 2024). Für die rot-violetten Farbtöne sind Stoffe der Gruppe der Polyphenole respektive genauer der Anthocyane verantwortlich (Montoya et al., Enhanced pink-red hues in processed powders from unfermented cacao beans, LWT - Food, Science and Technology 138 [2021] 110671, S. 1). Kakaobohnen werden üblicherweise fermentiert, getrocknet und geröstet, wobei sie die für Schokolade charakteristische braune Farbe und den für diese charakteristischen Geschmack annehmen. Die Veränderung der Farbe erklärt sich unter anderem durch den Verlust der Anthocyane während der Verarbeitung der Kakaobohnen (Montoya et al., a.a.O., S. 1 f.). Die Beschwerdeführerin hat allerdings ein Verfahren zur Verarbeitung von Kakaobohnen patentieren lassen, das die Zugabe von Säure und die Kontrolle der Temperatur beinhaltet und mit dem aus nicht fermentierten Kakaobohnen rote oder purpurfarbene ("red or purple") - inklusive pinke, malvenfarbene, violette und fliederfarbene ("pink, mauve, violett and parme") - Kakaoprodukte respektive Schokolade und Schokoladeprodukte hergestellt werden können (Internationale Anmeldung

WO 2009/093030 A1, S. 4 ff.). Der Begriff "ruby" bezeichnet gesättigte Rot- und Purpurtöne (vgl. [https:// en.wikipedia.org/wiki/Ruby_\(color\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Ruby_(color)); <https://www.adobe.com/express/col-ors/ruby>; je zuletzt besucht am 18. September 2024). Er ist somit geeignet, die Farbe von Kakaobohnen im reifen, frisch geernteten Zustand sowie von daraus unter Erhaltung der farbgebenden Stoffe hergestellten Kakao- und Schokolade-Produkten zu beschreiben. Die in Frage stehenden Waren der Klasse 29 und 30 (vgl. E. 2.1 hiervor) bestehen - mit Ausnahme der hier nicht mehr strittigen Ware Milch - bekanntermassen entweder ganz oder zu einem massgeblichen Teil aus Kakao oder werden - wie Milch-Misch-Getränke und Speiseeis - regelmässig mit Kakao oder Schokolade versetzt. "MADE WITH RUBY COCOA BEANS" kann somit den Rohstoff oder Hauptzutat der fraglichen Waren bezeichnen.

E. 5.1.3

Für die markenrechtliche Schutzfähigkeit ist indes entscheidend, ob der beschreibende Charakter eines Zeichens für die massgeblichen Verkehrskreise ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasiaufwand unmittelbar erkennbar ist (vgl. E. 3.2.1 hiervor). Die Wortbestandteile "made with" und "cocoa beans" sind klarerweise dem Grundwortschatz der englischen Sprache zuzurechnen. Die massgeblichen Verkehrskreise werden sie in Kombination miteinander und in Bezug auf die betroffenen Waren ohne Weiteres als "hergestellt/gemacht aus/mit Kakaobohnen" und als Hinweis auf eine wesentliche Zutat der gekennzeichneten Waren verstehen. Noch verstärkt wird dieser beschreibende Sinngehalt durch die Bildbestandteile der beantragten Marke, die im Zusammenspiel mit dem Begriff "cocoa beans" sowie den für sie beanspruchten Waren ohne besonderen Gedankenaufwand die Abbildung einer aufgeschnittenen Kakaofrucht erkennen lassen (vgl. E. 5.2.2 f. hiernach). Fraglich ist jedoch, ob das Wort "ruby" zum Grundwortschatz der englischen Sprache zählt. Es findet sich zwar in deutsch-englischen Schulwörterbüchern mit den Bedeutungen "Rubin; rubinrot" (PONS Basiswörterbuch Schule Englisch, 2006, S. 329) respektive "Rubin, Rubin-" (Langenscheidt, Grosses Schulwörterbuch Plus, Englisch, 2019, S. 620) und zählt zu den 10'000 am häufigsten verwendeten englischen Wörtern (vgl. <https://englishgrammarhere.com/speaking/10000-most-common-words-in-english-part-4>, zuletzt besucht am 18. September 2024). Zu den 3'000 wichtigsten englischen Wörtern wird es hingegen nicht gezählt ([https:// www.oxfordlearnersdictionaries.com/wordlists/oxford3000-5000](https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/wordlists/oxford3000-5000); [https:// www.ef swiss.ch/ de/englisch-hilfen/englische-vokabellisten/3000-worte](https://www.efswiss.ch/de/englisch-hilfen/englische-vokabellisten/3000-worte); je zuletzt besucht am 18. September 2024). Es weist zudem den gleichen Wortstamm wie die entsprechenden Wörter im Deutschen ("Rubin" bzw. "rubinrot"), im Französischen ("rubis" bzw. "rouge rubis" und im Italienischen ("rubino" bzw. "rosso rubino")) auf. Um eine besonders geläufige Farbbezeichnung dürfte es sich dabei aber in keiner der drei Sprachen handeln. Ob unter den dargelegten Umständen vom breiten Publikum die Kenntnis des Worts "ruby" in der Bedeutung "rubinrot" erwartet werden kann, braucht im vorliegenden Fall allerdings nicht beantwortet zu werden. Ausschlaggebend ist vielmehr, dass dem Wort "ruby" in Zusammenhang mit Schokolade und als Konsequenz auch mit Kakao eine Bedeutung als Bezeichnung für einen (neuen) Schokoladentyp zukommt. In diversen Publikumsmedien wurde berichtet, dass es sich bei "ruby chocolate" bzw. "Ruby-Schokolade" um einen vierten Schokoladentyp handle - neben Milkschokolade, dunkler Schokolade und weisser Schokolade -, der sich durch seine rosarote Farbe und sein fruchtiges Aroma auszeichne (vgl. etwa Tages-Anzeiger vom 18. Januar 2018: "Vierte Schoggisorte: Jetzt kommt das rosa Kitkat, <https://www.tagesanzeiger.ch/vierte-schoggisorte-jetzt-kommt>

-das-rosa-kitkat-691098459345; 20 Minuten vom 17. März 2020: "Die vierte Schoggi-Dimension ist pink", <https://www.20min.ch/story/die-vierte-schoggi-dimension-ist-pink-583281146906>; Schweizer Bauer vom 18. Januar 2018: "Riegel aus rosa Schokolade lanciert", <https://www.schweizerbauer.ch/markt-preise/marktmeldungen/riegel-aus-rosa-schokolade-lanciert>; Nau.ch vom 6. Februar 2022: "Woher die rosa Schokolade ihre Farbe bekommt", <https://www.nau.ch/lifestyle/food/woher-die-rosa-schokolade-kommt-66100553>; je zuletzt besucht am 18. September 2024). Das Wort "ruby" wird von diversen Anbietern von Schokolade auch einschlägig verwendet (vgl. etwa <https://www.kuechenpunkt.ch/Couverturen-Kakao/Couverture-Ruby-Rubina-40-200gr.html>; <https://www.confiserie.ch/de/ruby-rubina-tafel>; <https://www.globus.ch/delicatessa-schokolade-ruby-bp12624990008309>; <https://www.chocolaterie-koelbener.ch/shop#!/Ruby-Chocolate/p/181251574>; <https://taucherli.com/product/tafel-ruby/>; <https://www.confiserie.ch/de/ruby-rubina-tafel>; je zuletzt besucht am 18. September 2024). Daraus ist zu folgern, dass ein erheblicher Teil der Endabnehmerinnen und -abnehmer der breiten Bevölkerung "ruby" im Zusammenhang mit dem Begriff "cocoa beans" sowie den in Frage stehenden Waren als Hinweis auf diese vierte Sorte wahrnehmen wird und entsprechend auch die Wortbestandteile der beantragten Marke gesamthaft als beschreibend interpretieren wird. Ohne Weiteres wird dies im Übrigen auch auf Fachleute sowie Gross- und Zwischenhändler der Gastronomie zutreffen, bei denen die Kenntnis einer solchen Branchenneuigkeit vorausgesetzt werden kann. Nicht von Bedeutung ist in dieser Situation, ob die massgeblichen Verkehrskreise das Wort "ruby" in der Bedeutung "rubinrot" als Hinweis auf die Farbe von Kakaobohnen im reifen, frisch geernteten Zustand verstehen, "ruby" für den Namen einer bestimmten Kakaobohnensorte halten oder gar keine klare Vorstellung über die eigentliche Bedeutung des Worts "ruby" entwickelt haben. Ausreichend für den beschreibenden Charakter ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise den Ausdruck "ruby cocoa beans" als Hinweis auf einen bestimmten Schokoladentyp bzw. die zu deren Herstellung verwendeten Kakaobohnen versteht. Unter diesen Umständen ist auch nicht entscheidend, dass "Ruby" auch ein englischer Vorname ist, der sich auch in der Schweiz einer gewissen Bekanntheit erfreut. Von 2000 bis 2022 wurden jährlich immerhin mehr als 29 Neugeborene so genannt (<https://www.babynames-stat.ch/Vornamen-im-Lauf-der-Zeit;Suche-nach-Ruby>), zuletzt besucht am 18. September 2024). Ein Verständnis von "Ruby" als Vorname schliesst gerade nicht aus, darin gleichzeitig den Namen einer bestimmten Kakaobohnensorte respektive eines Kakao- oder Schokoladentyps zu erkennen.

E. 5.2

Sodann sind die Bildbestandteile der beantragten Wort-/Bildmarke zu betrachten.

E. 5.2.1

Die beiden erwähnten Wortgruppen sind in serifenloser Schrift auf einer Kreisfläche angeordnet, "MADE WITH" bogenförmig am oberen Rand und "RUBY COCOA BEANS" bogenförmig am unteren Rand, wobei "MADE WITH" in etwas kleinerer Schrift gehalten ist. In der Mitte der Kreisfläche sind prominent zwei ellipsenförmige transparente Objekte angeordnet, wobei das untere Ende des rechten das untere Ende des linken teilweise verdeckt. Das rechte ellipsenförmige Objekt ist durch vier längs verlaufende, in der Mitte dickere Linien strukturiert. Auf dem linken ellipsenförmigen Objekt sind 21 teilweise vom rechten ellipsenförmigen Objekt verdeckte Ovale mit einer gewissen Regelmässigkeit in

drei Längsreihen angeordnet, wobei der Abstand der Ovale zum Rand des linken ellipsenförmigen Objekts deutlich grösser ist als jener zwischen den Ovalen. Während das rechte ellipsenförmige Objekt durch die Linien gewölbt und damit ellipsoid wirkt, verleihen die regelmässig angeordneten Ovale dem linken ellipsenförmigen Objekt den Eindruck einer aufgeschnittenen Frucht.

E. 5.2.2

Kakaofrüchte sind die länglichen, ellipsoiden und längsrilligen Beeren des Kakaobaums. Im Innern weisen sie eine dicke Schicht weisses Fruchtfleisch auf, in die mit einem gewissen Abstand zum Rand in mehr oder weniger regelmässiger Weise die Kakaobohnen, d.h. die Samen des Kakaobaums, eingebettet sind (<https://de.wikipedia.org/wiki/Kakaobaum>; zuletzt besucht am 18. September 2024; vgl. auch Urteil des BVGer B-4260/2020 E. 4.4 "100% pure cacao wholefruit [fig.]"). Die zwei ellipsenförmigen Objekte lassen sich entsprechend ohne Weiteres als zwei Hälften einer längs aufgeschnittenen Kakaofrucht identifizieren sowie die auf dem linken Objekt abgebildeten Ovale als Kakaobohnen.

E. 5.2.3

Zu prüfen ist wie dargelegt, ob die massgeblichen Verkehrskreise die beantragte Marke als beschreibend wahrnehmen, wenn sie sie im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, antreffen (vgl. E. 3.2.1 hiervor). Im Zusammenhang mit den Waren der Klassen 29 und 30, wozu Schokolade- und Kakaoprodukte sowie Milchprodukte und Milchmischgetränke zählen (vgl. E. 2.1 hiervor), sowie mit dem in der beantragten Marke enthaltenen Begriff "cocoa beans" drängt sich die Wahrnehmung der beschriebenen Objekte als Hälften einer Kakaofrucht schlechterdings auf. Die Wahrnehmung der beschriebenen Darstellung als American Football, wie sie die Beschwerdeführerin vorbringt (vgl. E. 2.3 hiervor), ist im dargelegten Zusammenhang, indem die beantragte Marke zu beurteilen ist, demgegenüber nicht plausibel. Die massgeblichen Verkehrskreise werden die Darstellung der aufgeschnittenen Kakaofrucht entsprechend - analog zum Wortbestandteil "cocoa beans" (vgl. E. 5.1.3 hiervor) - als Hinweis auf eine wesentliche Zutat der damit gekennzeichneten Waren der Klassen 29 und 30 (vgl. E. 2.1 hiervor) verstehen. Auch insofern kommt der beantragten Marke folglich ein beschreibender Sinngehalt zu.

E. 5.2.4

Relevant ist jedoch, ob der beantragten Marke trotz des beschreibenden Gehalts sowohl ihrer Wortbestandteile als auch der Darstellung einer aufgeschnittenen Kakaofrucht aufgrund einer individuellen und prägnanten grafischen Gestaltung die für eine Eintragung nötige minimale Unterscheidungskraft zukommt, wobei in dieser Situation entsprechend höhere Anforderungen an die Kennzeichnungskraft zu stellen sind (vgl. E. 3.2.1 hiervor). Ausschlaggebend erscheint diesbezüglich, dass sich die grafische Gestaltung der beantragten Marke nicht darin erschöpft, die wichtigsten Merkmale einer Kakaofrucht stark vereinfacht darzustellen und diese mit den Wortbestandteilen und einer Kreisfläche zu kombinieren. Bei der Darstellung der aufgeschnittenen Kakaofrucht handelt es sich vielmehr um eine comic-artig stilisierte Zeichnung, die durch die symmetrische Auffächerung der beiden Hälften der Frucht um rund 30 Grad geprägt wird. Dabei handelt es sich durchaus um eine individuelle grafische Gestaltung mit einem entsprechenden Wiedererkennungswert. Die einzelnen Elemente der beantragten Marke fügen sich visuell zudem zu einem harmonischen und einprägsamen Ganzen zusammen. Damit kann der beantragten Marke im

Gesamteindruck die erforderliche minimale Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

E. 5.3

Da eine Vielzahl alternativer Möglichkeiten alleine zur Darstellung von Kakaofrüchten denkbar ist (vgl. E. 3.2.2), ist das beanspruchte Zeichen des Weiteren nicht als Freihaltebedürftig zu qualifizieren.

E. 6

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die beantragte Marke in Bezug auf die nach dem Teilrückzug noch strittigen Waren der Klassen 29 und 30 eintragungsfähig ist, da sie in Bezug auf diese nicht als Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG einzustufen ist. Nach dem Teilrückzug in Bezug auf die Ware "Milch" kann offenbleiben, ob die Marke als irreführend im Sinne von Art. 2 Bst. c MSchG zu qualifizieren wäre (vgl. Art. 32 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 Bst. a der Verordnung des Eidgenössischen Departements des Innern [EDI] über Lebensmittel tierischer Herkunft vom 16. Dezember 2016 [VLtH, SR 817.022.108]). Die Beschwerde ist folglich gutzuheissen und die angefochtene Verfügung aufzuheben, soweit sie nicht die Ware "Milch" der Klasse 29 betrifft. Die Vorinstanz ist anzuweisen, die beantragte Marke für alle anderen Waren der Klassen 29 und 30, für die sie beansprucht wird, gemäss Erwägung 2.1 hiervor einzutragen. Bei diesem Ergebnis erübrigt sich die Prüfung, ob die beanspruchte Marke gestützt auf die Grundsätze auf Gleichbehandlung und aus Treu und Glauben in das Markenregister einzutragen ist.

E. 7.1

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind in der Regel der unterliegenden Partei aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen auferlegt (Art. 63 Abs. 2 VwVG). Wird ein Verfahren gegenstandslos, so werden die Verfahrenskosten in der Regel jener Partei auferlegt, deren Verhalten die Gegenstandslosigkeit bewirkt hat (Art. 5 Satz 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Der teilweise Rückzug der Beschwerde ist bei der vorliegenden Kostenverlegung nicht gesondert zu berücksichtigen, da diesem Aufwand im Verhältnis zum gesamten Beschwerdeverfahren nur eine untergeordnete Bedeutung zukommt (vgl. Urteil des BVGer A-2790/2021 vom 18. Juni 2024 E. 15.2). Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4bis VwVG und Art. 2 Abs. 1 VGKE) und ist bei Streitigkeiten mit Vermögensinteressen anhand des Streitwerts festzulegen (Art. 4 VGKE). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Schätzung des Streitwerts 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 492 E. 3.3 mit Hinweisen). Vor diesem Hintergrund sind die Verfahrenskosten auf Fr. 3'000.- zu beziffern. Dieser Betrag ist der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückzuerstatten.

E. 7.2

Der obsiegenden Beschwerdeführerin ist zudem eine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 f. VGKE). Fehlt eine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt

aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Die Vorinstanz handelt als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit (Art. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum [IGEG, SR 172.010.31]). Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf hat die Vorinstanz die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und unter Erhebung der dafür vorgesehenen Gebühren erlassen. Ihr sind demnach die Parteikosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Wurde, wie im vorliegenden Fall, keine Kostennote eingereicht, setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Vor diesem Hintergrund ist der Beschwerdeführerin zulasten der Vorinstanz eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.- zuzusprechen. (Dispositiv nächste Seite)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.