

# **BVGer B-4260/2020 vom 2. März 2021**

Bundesverwaltungsgericht, 2021-03-02, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-4260\\_2020](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-4260_2020)

FR: TAF B-4260/2020 du 2 mars 2021

IT: TAF B-4260/2020 del 2 marzo 2021

## **Regeste**

Absolute Ausschlussgründe

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdeführerin ist als Verfügungsadressatin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auch die übrigen Eintretensvoraussetzungen sind erfüllt.

### **E. 2.1**

Gemäss Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) sind Zeichen, die zum Gemeingut gehören, vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben. Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, die sich mangels Unterscheidungskraft nicht zur Identifikation von Waren oder Dienstleistungen eignen und damit nicht als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden werden (vgl. Matthias Städeli/Simone Brauchbar Birkhäuser, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 2 N. 34 m.H.).

### **E. 2.2**

Die Unterscheidungskraft fehlt Sachbezeichnungen sowie Zeichen, die beschreibend sind. Beschreibende Zeichen sind 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. Hierunter 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 (vgl. BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première", m.H. auch zum Folgenden; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 2 N. 84 m.H.). Der Umstand, dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen hindeuten, macht ein Zeichen noch nicht zum Gemeingut. Der gedankliche Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke für einen erheblichen Teil der schweizerischen Markenadressaten ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen ist (BGE 127 III 160 E. 2b/aa "Securitas"; Urteil des BVGer B-1892/2020 vom 22. September 2020 E. 2.2 "NeoGear"; je m.H. auch zum Folgenden).

Zum Gemeingut zählen ferner Zeichen, die sich in allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (BGE 129 III 225 E. 5.1 f. "Masterpiece"; m.H. auch zum Folgenden).

### **E. 2.3**

Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Dabei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Ist die Marke aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise auch nur nach einer Landessprache schutzunfähig, so ist die Eintragung zu verweigern (BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller"; Eugen Marbach, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 214; je m.H.). Auch englischsprachige Ausdrücke werden im Rahmen der schweizerischen Markenprüfung berücksichtigt, sofern sie für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise verständlich sind (Urteil des BVGer B-5608/2019 vom 30. September 2020 E. 2.3 "UMBRA SHEER" m.H.).

### **E. 3**

Vorab sind die relevanten Verkehrskreise zu bestimmen. Die in Frage stehenden Kakao- und Schokoladenerzeugnisse der Klasse 30 (vgl. hierzu vorn Sachverhalt Buchstabe "A.") richten sich zum einen an Endabnehmer der gesamten Bevölkerung. Zum anderen werden sie von Fachleuten sowie von Gross- und Zwischenhändlern aus dem Bereich des Verkaufs und der Gastronomie nachgefragt (vgl. Urteile des BVGer B-7562/2016 vom 4. Dezember 2018 E. 4.2 "MERCI/Merci [fig.]"; B-5996/2013 vom 9. Juni 2015 E. 4 "FROSKÖNIG" m.H.). Dabei ist nicht weiter entscheidend, ob die Beschwerdeführerin als Schokoladenherstellerin effektiv nur an Fachkreise liefert. Bei Waren, welche sich sowohl an Fachkreise als auch an Endverbraucher richten, ist bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit der Marke in erster Linie auf das Verständnis der Endkonsumenten abzustellen, da diese die grösste und am wenigsten erfahrene Marktgruppe bilden (Urteil des BVGer B-5608/2019 E. 3.2 "UMBRA SHEER" m.H.). Im vorliegenden Fall ist daher in erster Linie das Verständnis der Endabnehmer massgebend.

### **E. 4**

Im nächsten Schritt ist zu beurteilen, ob das Zeichen "100% PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT (fig.)" zum Gemeingut gehört und damit markenrechtlich schutzunfähig wäre.

#### **E. 4.1**

Die Vorinstanz führt in diesem Zusammenhang im Wesentlichen aus, das verfahrensgegenständliche Zeichen werde in seiner Gesamtheit unmittelbar dahingehend verstanden, dass die in Frage stehenden Kakao- und Schokoladenerzeugnisse aus 100% reinen, ganzen Kakaofrüchten hergestellt werden ("100% PURE CACAO FRUIT"). Auch verweise die Herstellung aus "ganzen Früchten" ("WHOLEFRUIT") auf einen wesentlichen Bestandteil der Waren, weshalb das Zeichen direkt beschreibend sei. Die Beschwerdeführerin hält dem entgegen, dass der Ausdruck "WHOLEFRUIT" eine fantasievolle Wortneuschöpfung sei, die über die beanspruchten Kakao- und Schokoladenerzeugnisse keine Aussage mache. Die betroffenen Waren würden ausser Kakao regelmässig noch weitere Zutaten enthalten, sodass sie nicht vollständig aus Kakaofrüchten bestehen könnten. Das Zeichen sei im Übrigen auch deshalb eintragungsfähig, da das Bildelement, anders als von der Vorinstanz behauptet, fantasievoll aufgebaut sei.

#### **E. 4.2**

Als Erstes muss der Sinngehalt des strittigen Zeichens bestimmt werden. Ausgangspunkt hierfür ist die lexikalische Bedeutung der im Zeichen verwendeten Worte. Entscheidend ist, wie die relevanten Verkehrskreise ein bestimmtes Zeichen auffassen. Um die Frage zu beantworten, ob ein Zeichen als beschreibend für eine bestimmte Ware oder Dienstleistung angesehen wird, darf nicht bloss abstrakt-theoretisch nach dem Sinngehalt gefragt werden. Es muss vielmehr untersucht werden, wie die Verkehrskreise das strittige Zeichen im Kontext der beanspruchten Waren am Markt deuten (vgl. Urteil des BVGer B-4414/2019 vom 23. April 2020 E. 6.1 f. "DO-TANK").

#### **E. 4.3**

Die englischen Wortelemente "100%", "PURE", "CACAO" und "FRUIT" werden von den massgeblichen Verkehrskreisen verstanden. 100% setzt sich aus der Zahl "100" und dem Prozentzeichen zusammen und wird von den massgeblichen Verkehrskreisen mit "hundertprozentig", "100% umfassend", "absolut", "völlig" übersetzt. "PURE" ist ein Adjektiv und bedeutet in etwa "rein", "pur", "sauber", "klar", "unverfälscht". Es gehört zum englischen Grundwortschatz (vgl. zu diesem Urteile des BVGer B-3052/2009 vom 16. Februar 2010 E. 2.3 und 3 "DIAMONDS OF THE TSARS"; B-5608/2019 E. 2.3 "UMBRA SHEER"; je m.H.). Die Worte "CACAO" ("Kakao") und "FRUIT" ("Frucht") werden gedanklich zum Wort "CACAO FRUIT" kombiniert. Aufgrund der Nähe zum Deutschen übersetzen die massgeblichen Verkehrskreise dieses ohne Weiteres mit "Kakaofrucht" (vgl. <<https://www.pons.de>> "one hundred percent/hundertprozentig", "pure", "cacao/Kakao", "fruit", abgerufen im Februar 2021). Der Ausdruck "WHOLEFRUIT" als solcher ist weder fester Bestandteil des deutschen, französischen, italienischen noch des englischen Wortschatzes. Die Verkehrsteilnehmer werden daher versucht sein, das Wort gedanklich in allfällige inhaltlich sinngebende Bestandteile zu zergliedern (vgl. Urteile des BVGer B-7395/2006 vom 16. Juli 2007 E. 6 "projob" m.H.; B-1892/2020 E. 5.1 "NeoGear"). Eine gedankliche Trennung der Wortkombination in die häufig verwendeten und leicht verständlichen englischen Wortbestandteile "WHOLE" ("ganz", "gesamt", "heil", "intakt") und "FRUIT" ("Frucht") liegt daher nahe. Sowohl "WHOLE" als auch "FRUIT" gehören zum englischen Grundwortschatz. Der Ausdruck "WHOLEFRUIT" wird daher im Sinn von "the whole fruit" bzw. "die ganze Frucht", "Ganzfrucht" oder in Anlehnung an Ausdrücke, wie etwa "wholegrain" ("Vollkorn-") als "Vollfrucht" verstanden (vgl. <<https://www.pons.de>> "whole", "fruit", "wholegrain", abgerufen im Februar 2021). Dass der Ausdruck nicht in Wörterbüchern enthalten und auch grammatikalisch nicht korrekt ist, macht ihn nicht zu einer fantasievollen Wortneuschöpfung. Die Wortelemente "100% PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT" werden von den massgeblichen Verkehrskreisen folglich als "100% reine Kakaofrucht Ganz-/Vollfrucht" verstanden. Dass die einzelnen Elemente dabei in unterschiedlichen Schriftgrössen gehalten sind, ist dabei unerheblich, zumal sie allesamt gut lesbar sind (vgl. demgegenüber Urteil des BVGer B-649/2018 vom 9. Dezember 2019 E. 5.4 am Ende "[Küchenmaschine] [fig.]", wo das Wortelement "VORWERK" kaum lesbar war).

#### **E. 4.4**

Der Bildbestandteil zeigt die Abbildung von zwei länglichen, gegen unten spitz zulaufenden Früchten, die an einem Zweig mit Blättern befestigt sind. Die Früchte und der Zweig werden von einem nicht geschlossenen Kreis umrahmt, der unten in horizontale, nicht durchgehende Linien entlang des Schriftzugs "WHOLEFRUIT" ausläuft. Eine

Kakaofrucht ist die länglich, ellipsoide und längsrillige Beere des Kakaobaums. In deren Inneren befinden sich die bräunlichen, abgeflachten Samen des Kakaobaums (Kakaobohnen), die von weissem Fruchtfleisch (Pulpa) umgeben sind (vgl. <<https://de.wikipedia.org/wiki/Kakaobaum>>, besucht im Februar 2021). Ein Vergleich mit Fotos von Kakaofrüchten zeigt, dass es sich bei den im Zeichen abgebildeten Früchten mit ihrer charakteristisch bauchigen Form und den vertikal verlaufenden Rillen in der Schale um Kakaofrüchte handelt (vgl. Beilage Nr. 8 zur Vernehmlassung; <<https://schokoinfo.de/kakaofrucht/>>, besucht im Februar 2021). Andere Früchte, die mit der Kakaofrucht nicht in Zusammenhang stünden, sind im Bildbestandteil nicht erkennbar. Dass es bei der Abbildung um die Kakaofrucht geht, wird durch die Wortelemente "CACAO FRUIT" und "WHOLEFRUIT" zusätzlich unterstrichen.

## **E. 5**

Entscheidend ist vorliegend, ob sich aus der Verbindung der Wort- und Bildbestandteile des Zeichens im Gesamteindruck ein die in Frage stehenden Waren beschreibender, unmittelbar verständlicher Sinn ergibt.

### **E. 5.1**

Das Zeichen "100% PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT (fig.)" wird für Kakao- und Schokoladenerzeugnisse der Klasse 30 beansprucht. Auch die Präparate zur Zubereitung von Getränken sind auf solche auf Schokoladenbasis (schokoladenbasiert) eingeschränkt. Das Wort "Kakao" bezeichnet die Samen des Kakaobaumes, das aus Kakaobohnen gewonnene Kakaopulver sowie das Getränk, das aus Kakaopulver, Zucker und Milch hergestellt wird. Kakao ist der Grundstoff bei der Herstellung von Schokolade (vgl. Urteile des BVGer B-1686/2012 vom 9. April 2013 E. 4.4 "CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE [fig.]/my swiss chocolate.ch [fig.]"; B-7562/2016 E. 4.3 "MERCII/Merci [fig.]"; je m.H.).

### **E. 5.2**

Insgesamt wird das in Frage stehende Zeichen ohne besonderen Gedankenaufwand unmittelbar dahingehend verstanden, dass die in Frage stehenden Kakao- und Schokoladenerzeugnisse aus 100% reinen, ganzen Kakaofrüchten hergestellt, bzw. bei deren Herstellung Bestandteile aus der ganzen Kakaofrucht verwendet werden. Darin ist ein direkter Hinweis auf die Beschaffenheit bzw. Zusammensetzung (Inhaltsstoffe) und Qualität der in Frage stehenden Waren zu sehen. Dies gilt klarerweise für Kakao, Kakaopulver und Kakaoyerzeugnisse, aber auch für die vorliegend in Frage stehenden Schokoladenerzeugnisse. Dass diese in der Regel noch aus weiteren Inhaltsstoffen bestehen, ändert daran nichts. Aus Kakaofrüchten gewonnener Kakao ist ein notwendiger und wesentlicher Inhaltsstoff bei der Herstellung von Schokolade (vgl. zur Herstellung von Schokolade <<https://de.wikipedia.org/wiki/Schokolade#Herstellung>>, besucht im Februar 2021 sowie Urteil des BVGer B-7562/2016 E. 5.3.3 "MERCII/Merci [fig.]" m.H.). Zur Herstellung von Kakao- und Schokoladenerzeugnissen können denn auch Bestandteile der ganzen Kakaofrucht verwendet werden (vgl. <<https://www.srf.ch/news/wirtschaft/nachhaltig-aber-weniger-suess-nach-dem-vollkornbrot-kommt-die-vollfruchtschoggi>>, <<https://www.gaultmillau.ch/life-style/chedi-die-ganze-kakaofrucht-auf-dem-teller>>, beide besucht im Februar 2021). "PUR" wird im Zusammenhang mit Waren der Klasse 30 als anpreisende Qualitätsangabe aufgefasst (vgl. Urteil des BVGer B-1198/2012 vom 6. Juni 2013 E. 6.4 "Pur"). Vorliegend erfolgt insbesondere mit "100%" und "PURE" ein Hinweis

auf die hochstehende Qualität der in Frage stehenden Waren.

### **E. 5.3**

Die Abbildung der Kakaofrüchte als grafisches Gegenstück zu "CACAO FRUIT" verstärkt den beschreibenden Sinngehalt noch (vgl. Urteil des BGer 4A\_109/2010 vom 27. Mai 2010 E. 2.4 "terroir [fig.]" m.H.). Daran vermögen auch die übrigen etikettenhaft ausgestalteten Kreis- und Linienelemente sowie die unterschiedlichen Schriftgrössen nichts zu ändern. Das Bildelement ist daher seinerseits beschreibend und nicht etwa fantasievoll. Es ist daher nicht geeignet, den Gesamteindruck wesentlich zu beeinflussen und dem Zeichen Unterscheidungskraft zu verleihen (vgl. Urteile des BVGer B-1643/2007 vom 13. September 2007 E. 6 f. "Basilea PHARMACEUTICA [fig.]" ; B-7663/2016 vom 21. Dezember 2017 E. 4.2.4 "Super Wochenende [fig.]" ; je m.H.). Da das vorliegende Zeichen direkt beschreibend ist, kann die Beschwerdeführerin aus den angeführten Beispielen für ebenfalls nicht schutzfähige Zeichen aus den Richtlinien der Vorinstanz nichts zu ihren Gunsten ableiten (vgl. Beschwerdeschrift, Rz. 32 ff.; Richtlinien in Markensachen des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 1. Januar 2019, Teil 5, Ziffer 4.6, S. 145 f.). Im von der Beschwerdeführerin angeführten Urteil des BVGer B-2102/2016 vom 27. März 2018 E. 6.4 "NORMA (fig.)" wurde eine Unterscheidungskraft des Zeichens insbesondere aufgrund der Mehrfachkombination auffälliger Farben bejaht. Da es vorliegend nicht um einen Farbanspruch geht, sind die Verfahren nicht vergleichbar. Die Beschwerdeführerin kann folglich aus der von ihr angeführten Rechtsprechung nichts zu ihren Gunsten ableiten.

### **E. 5.4**

Da die Wort- und Bildelemente auch in ihrer Kombination beschreibender Natur sind, ist der von der Beschwerdeführerin angeführte "bipolare Charakter" des Zeichens nicht entscheidungswesentlich. Zur Beurteilung der Schutzfähigkeit ist der Gesamteindruck des Zeichens massgebend und nicht etwa einzelne Wort- oder Bildelemente in Alleinstellung (vgl. BGE 134 III 547 E. 2.3.1 "Stuhl [3D]" ; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 2 N. 15; je m.H.). Zwischen dem Sinngehalt des Zeichens in seinem Gesamteindruck und den beanspruchten Waren besteht somit ein unmittelbarer Bezug, der ohne gedankliche Zwischenschritte erkennbar ist. Es liegt auch keine Mehrfachbedeutung des Zeichens vor. Im Übrigen würde eine solche ohnehin nicht zu dessen Schutzfähigkeit führen, sofern mindestens eine der Bedeutungen eine unmittelbare Aussage über die in Frage stehende Ware oder Dienstleistung enthält (vgl. Urteil des BVGer B-1892/2020 E. 2.3 und 5.3 "NeoGear" m.H.).

### **E. 6**

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Zeichen "100% PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT (fig.)" für die beanspruchten Waren der Klasse 30 von den relevanten Verkehrskreisen als direkt beschreibend wahrgenommen wird. Das Zeichen ist somit nicht unterscheidungskräftig und vom Markenschutz ausgeschlossen (Art. 2 Bst. a MSchG). Die Beschwerde ist daher abzuweisen.

### **E. 7**

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und

Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 73.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich in erster Linie nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwerts hat sich an den Erfahrungswerten der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000. und Fr. 100'000. angenommen werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Die Kosten des vorliegenden Verfahrens sind unter Berücksichtigung sämtlicher relevanter Bemessungskriterien auf insgesamt Fr. 3'000. festzusetzen. Der unterliegenden Beschwerdeführerin ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE); ebenso wenig der Vorinstanz als Bundesbehörde (Art. 7 Abs. 3 VGKE). (Dispositiv nächste Seite)

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