

# **BVGer B-6068/2014 vom 1. Februar 2016**

Bundesverwaltungsgericht, 2016-02-01, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-6068\\_2014](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-6068_2014)

FR: TAF B-6068/2014 du 1 février 2016

IT: TAF B-6068/2014 del 1 febbraio 2016

## **Regeste**

Absolute Ausschlussgründe

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die definitive Schutzverweigerung ist eine Verfügung nach Art. 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021). Die Beschwerdeführerin ist als deren Adressatin beschwert und hat an ihrer Aufhebung oder Änderung ein schutzwürdiges Interesse. Sie ist daher zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher im Hauptbegehren einzutreten.

### **E. 1.2**

Eventualiter beantragt die Beschwerdeführerin, die internationale Registrierung GOLDBÄREN als durchgesetzte Marke im schweizerischen Markenregister einzutragen. Wie die Vorinstanz vorbringt, bildete die Frage einer Verkehrsdurchsetzung jedoch nicht Gegenstand der angefochtenen Verfügung; vielmehr beantragte die Beschwerdeführerin im Markenprüfungsverfahren ausdrücklich, das angemeldete Zeichen sei lediglich in Bezug auf die originäre Unterscheidungskraft zu prüfen. Streitgegenstand in der nachträglichen Verwaltungsrechtspflege ist das Rechtsverhältnis, das Gegenstand der angefochtenen Verfügung bildet, soweit es im Streit liegt. Gegenstand eines Beschwerdeverfahrens kann nur sein, was Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens war oder nach richtiger Gesetzesauslegung hätte sein sollen. Gegenstände, über welche die erstinstanzlich verfügende Behörde nicht entschieden hat, darf die zweite Instanz nicht beurteilen, andernfalls sie in die funktionelle Zuständigkeit der ersten Instanz eingreifen würde (Urteile des BVGer A-1487/2006 vom 20. November 2007 E. 1.5.2 ff. m.w.H.; A-2876/2010 vom 20. Juni 2013 E. 2.1; B-619/2011 vom 19. Dezember 2011 E. 1.3 f. "Doppelhelix (fig.)"). Auf das Eventualbegehren der Beschwerdeführerin ist folglich nicht einzutreten, es ist jedoch bei allfälliger Abweisung des Hauptbegehrens zur Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

### **E. 2.1**

Nach Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht

für Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, im Verkehr durchgesetzt haben. Zum Gemeingut zählen einerseits Zeichen, welchen die für die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung erforderliche Unterscheidungskraft fehlt und andererseits solche, die mit Blick auf einen funktionierenden Wirtschaftsverkehr freihaltebedürftig sind (BGE 139 III 176 E. 2 "You"; BGE 120 II 150 E. 3b/bb "Yeni Raki"; Christoph Willi, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, Art. 2 N. 34). Die Unterscheidungskraft beurteilt sich aus Sicht der Abnehmer; neben Endabnehmern zählen zu diesen auch Marktteilnehmer vorgelagerter Stufen (Urteile des BGer 4A.528/2013 vom 21. März 2014 E. 5.1 "ePostSelect"; 4A.6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.3 "Wilson"). Die Freihaltebedürftigkeit beurteilt sich aus Sicht der aktuellen und potentiellen Konkurrenten des Markenanmelders, die mindestens ebenfalls ein virtuelles Interesse haben, das Zeichen für entsprechende Waren oder Dienstleistungen zu verwenden (Urteile des BVGer B-3549/2013 vom 8. Oktober 2014 E. 4 "Palace [fig.]; B-4763/2012 vom 16. Dezember 2013 E. 2.2 "Betonhülse"; Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007 [nachfolgend: sic! 2007], S. 11; ders., Markenrecht, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, [nachfolgend: SIWR III/1] N. 258; Willi, a.a.O., Art. 2 N. 44).

## **E. 2.2**

Die Unterscheidungskraft fehlt 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, Gebrauchszweck, Wert oder Ursprungsort der Ware oder Dienstleistung aufgefasst zu werden (BGE 116 II 609 E. 2b "Fioretto"; Urteil des BVGer B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 2 "Pirates of the Caribbean"; Willi, a.a.O., Art. 2 N 45, 83; Lucas David, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. 1998, Art. 2 N 16). Schutzunfähig sind auch Angaben zu Form, Verpackung oder Ausstattung, wenn sie für die beanspruchten Waren allgemein üblich sind oder damit auf verwendungsgemässe Vorteile hingewiesen wird (BGE 116 II 609 E. 2b "Fioretto"; Urteil des BVGer B-5168/2011 vom 13. März 2013 E. 2.5 "Black Label"). Damit ist nicht jedes Zeichen vom Markenschutz auszunehmen, das auf eine bestimmte oder mögliche Form, Verpackung oder Ausstattung Bezug nimmt. Die ausschliesslich beschreibende, sachliche Beziehung zwischen Marke und Ware oder Dienstleistung muss vielmehr für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise ohne besondere Denkarbeit oder Aufwand an Fantasie zu erkennen sein (BGE 103 Ib 275 E. 3b "Red & White"; 106 II 245 E. 2.a "Rotring"; Urteil des BVGer B-5996/2013 vom 9. Juni 2015 E. 3.3 "Froschkönig").

## **E. 2.3**

Farbangaben sind schutzfähig, büssen den Schutz jedoch ein, wenn sie mit einem beschreibenden Sinngehalt versehen werden, für die beanspruchten Waren ein übliches Ausstattungsmerkmal bilden oder anpreisend wirken (BGE 106 II 245 E. 2.d "Rotring"; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 3.4 "Yello/Yellow Access AG"; Urteil des BVGer B-5168/2011 vom 13. März 2013 E. 2.5 "Black Label"; Entscheide der Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum [RKGE] vom 15. Juli 1997 E.

2, in: sic! 1997 S. 477 "Liquid Gold/Swiss Gold" und vom 28. März 1996 E. 5, in: SMI 1996 S. 342 "Gold/Goldsound").

#### **E. 2.4**

Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Dabei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Ist ein Zeichen aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise auch nur bei Berücksichtigung einer Landessprache schutzunfähig, ist die Markeneintragung zu verweigern (BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller"; 128 III 447 E. 1.5 "Première"; Urteil des BVGer B-484/2013 vom 15. August 2014 E. 2.3 "Couronné"; Willi, a.a.O., Art. 2 Nr. 15).

#### **E. 3**

Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Abnehmer von Gummibonbons sind einerseits Durchschnittskonsumenten, andererseits Fachleute aus dem Verkaufs- und Gastronomiebereich. Süssigkeiten wie Gummibonbons werden sowohl von Kindern und Jugendlichen als auch von Erwachsenen konsumiert (vgl. Urteile des BVGer B-5995/2013 vom 9. Juni 2015 E. 4 "Froschkönig"; B-336/2012 vom 4. April 2013 E. 4 "Ce'real"; B-2054/2011 vom 28. November 2011 E. 3.2 "Milchbärchen"). 4.1 Einleitend ist festzuhalten, dass das strittige Zeichen nach übereinstimmender Ansicht der Parteien gemäss dem seit Erlass der angefochtenen Verfügung eingeschränkten Warenverzeichnis Markenschutz für die Waren "confiserie, à savoir bonbons gélifiés" in Klasse 30 beansprucht. 4.2 Die Vorinstanz verweigert der internationalen Registrierung GOLDBÄREN die Eintragung im Markenregister, da dieser die erforderliche Unterscheidungskraft fehle und sie folglich zum Gemeingut zähle. Das Zeichen bilde als Kombination von Farb- und Sachbezeichnung einen beschreibenden Hinweis auf Ausstattungsmerkmale, die für die beanspruchten Waren üblich und jedenfalls nicht unerwartet seien. Gold sei eine übliche Farbangabe für Gummibonbons. Die Beurteilung des beschreibenden Charakters des Zeichens erfolge abstrakt, weshalb die Farbgebung der konkret durch die Beschwerdeführerin vertriebenen Produkte irrelevant sei. Ob diese in goldfarbener Verpackung angeboten werden können, sei unerheblich, da das Zeichen auf die Farbe der Waren selbst hinweise. Mit Gold werde nicht nur ein metallisch glänzender Farbton, sondern auch ein sattes, dunkles oder leuchtendes Gelb bezeichnet, das mit der Farbe des Edelmetalls vergleichbar sei. Zudem stehe die Farbe bei Lebensmitteln im Zusammenhang mit dem Geschmack, sei also funktional; so seien Gummibonbons mit Honig- oder Zitrusfruchtgeschmack typischerweise gelb bzw. goldfarben. Der Bestandteil BÄREN werde ohne besondere Denkarbeit und Fantasieaufwand als Hinweis auf die Form der Waren verstanden. Für Gummibonbons sei die Bärenform nicht nur möglich, sondern tatsächlich üblich und verbreitet. Der Begriff GOLDBÄREN erschöpfe sich somit in einem direkten Hinweis auf Form und Farbe der beanspruchten Waren. Die Beschwerdeführerin hält dem entgegen, der Zeichenbestandteil GOLD weise weder auf die Ausstattung noch den Inhalt der beanspruchten Waren hin, da Gummibonbons kein Gold enthielten und üblicherweise nicht goldfarben seien. Die von der Beschwerdeführerin angebotenen Gummibonbons würden in vielen verschiedenen Farben hergestellt, goldfarbene seien jedoch nicht darunter. Im Gegensatz zu Schokoladeprodukten würden Gummibonbons auch nicht einzeln in Goldfolie eingewickelt, sondern als Mengenware in Tüten verpackt zum Verkauf angeboten. Eine Internetrecherche habe aufgezeigt, dass keine Drittverwendung des Zeichens GOLDBÄREN vorliege; sämtliche Treffer seien im Zusammenhang mit der Beschwerdeführerin erzielt worden. Die Recherche belege die Unterscheidungs- und

Kennzeichnungskraft des Zeichens; ein Freihaltebedürfnis bestehe nicht. Folglich gehöre das Zeichen nicht zum Gemeingut.

#### **E. 5.1**

Das Zeichen GOLDBÄREN wird gedanklich ohne weiteres in die Elemente "Gold" und "Bären" aufgeteilt.

#### **E. 5.2**

Gold bezeichnet ein Edelmetall, ist gleichzeitig ein chemisches Element und bildet die Grundlage vieler Währungen. Ursprünglich bedeutet Gold "das Gelbliche" oder "das Glänzende". Das Edelmetall ist also nach seiner Farbe oder seinem Glanz benannt, wobei Gold als Inbegriff von Reichtum und Machtfülle schon bei den Germanen eine bedeutende Rolle spielte (Duden, Herkunftsbuch, Etymologie der deutschen Sprache, 4. Auflage 2006). Auch heute wird "Gold" sinnbildlich für die Bezeichnung von Kostbarem und von Reichtum, Fülle, Glanz und Gediegenheit verwendet. Daneben bezeichnet "Gold" auch eine gelbliche Farbe (Wahrig Deutsches Wörterbuch, 9. Aufl. 2011).

#### **E. 5.3**

Die von der Vorinstanz aufgeworfene Frage, ob der Zeichenbestandteil GOLD auf einen Inhaltsstoff oder eine Farbe von Gummibonbons hinweist, tritt gedanklich in den Hintergrund und kann darum offengelassen werden, da der Begriff, auch in Verbindung mit einem Zusatz, vorrangig als beschreibender Hinweis auf die Qualität der beanspruchten Waren verstanden wird (Entscheidung der RKGE vom 28. März 1996 E. 5, in: SMI 1996/2 S. 338 "Gold/Goldsound" und vom 15. Juli 1997 E. 2 in: sic! 1997 S. 477 "Liquid Gold/Swiss Gold"; Willi, a.a.O., Art. 2 N 81). Im vorliegenden Fall wirkt der Bestandteil GOLD auch in Verbindung mit dem Bestandteil BÄREN insofern anpreisend, als er aussagt, es handle sich um bärenförmige Produkte von herausragender Qualität. Als reklamhafte Anpreisung fehlt es dem Bestandteil an Unterscheidungskraft, weshalb er dem Gemeingut zuzurechnen ist.

#### **E. 5.4**

Der Bestandteil BÄREN weist, wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, auf die Form der beanspruchten Waren hin. Die Formvielfalt ist bei Gummibonbons zwar gross, da sich diese Waren einfach in Form giessen lassen. Doch ist die Bärenform für Gummibonbons allgemein üblich und verbreitet, wie der notorische Begriff "Gummibärchen" beweist. Die Beschwerdeführerin hat nichts Gegenteiliges vorgebracht. Damit wird der Bestandteil BÄREN unmittelbar und ohne Gedankenaufwand als Hinweis auf die Form der beanspruchten Waren verstanden. Als Hinweis auf die Ausstattung der beanspruchten Waren kommt ihm keine Unterscheidungskraft zu und ist er dem Gemeingut zuzurechnen (vgl. Urteil des BVGer B-2054/2011 vom 28. November 2011 E. 4.3, 5.3 "Milchbärchen").

#### **E. 5.5**

Zusammenfassend setzt sich das Zeichen GOLDBÄREN aus der anpreisenden Farbangabe GOLD sowie dem Hinweis auf eine übliche Form der beanspruchten Waren, BÄREN, zusammen. Die Kombination beider beschreibender Begriffe verleiht dem Zeichen keine Unterscheidungskraft, sondern wird von den Abnehmern ohne Gedankenaufwand als beschreibender Hinweis auf Gummibonbons in Bärenform von herausragender Qualität verstanden. Demzufolge fehlt es dem Zeichen GOLDBÄREN für die beanspruchten Waren der Klasse 30 an Unterscheidungskraft, weshalb es dem Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG zuzurechnen ist.

## **E. 5.6**

Ob auch ein Freihaltebedürfnis am Zeichen in Bezug auf die beanspruchten Waren besteht, kann in casu offen gelassen werden, da es der Marke bereits an der konkreten Unterscheidungskraft fehlt (Urteil des BVGer B-4848/2013 vom 15. August 2014 E. 4.6 "Couronné").

## **E. 6.1**

Die Beschwerdeführerin macht mit Verweis auf die bisherige Praxis der Vorinstanz einen Anspruch auf Eintragung des Zeichens gestützt auf den Gleichbehandlungsgrundsatz geltend. Eine lange Liste vergleichbarer Voreintragungen verdeutliche, dass eine Kombination des Begriffs GOLD oder einer weiteren Farbe mit einer Tier- oder Sachbezeichnung für gleichartige Waren der Klasse 30 üblich und verbreitet sei. So sei nicht einzusehen, weshalb etwa die Zeichen GOLDHASE oder GOLDRENTIER für Schokoladeprodukte - welche durchaus in den entsprechenden Tierformen hergestellt und in goldene Folie verpackt werden könnten - schutzfähig seien, das Zeichen GOLDBÄREN für Produkte, die sich nicht in Goldfolie einwickeln liessen, hingegen nicht. Angesichts der ins Jahr 1978 zurückreichenden, bis in die heutige Zeit andauernden Eintragungen sei von einer ständigen Praxis der Vorinstanz über einen längeren Zeitraum auszugehen. Dass gewisse Voreintragungen längere Zeit zurücklägen, schade nicht, da es sich nicht um isolierte Einzelfälle handle. Zudem bildeten die Registrierungen L'OURS D'OR, GOLD-TEDDY und BÄRLI der Beschwerdeführerin für Waren der Klasse 30 Grundlage für den Schutz des berechtigten Vertrauens, auch das Zeichen GOLDBÄREN werde zum Markenschutz zugelassen. Die Vorinstanz verneint einen Anspruch auf Gleichbehandlung, da die zitierten Eintragungen nicht vergleichbar seien. Die Vergleichsmarken beanspruchten andere Waren. Die Frage des beschreibenden Charakters des Bestandteils GOLD beurteile sich für Gummibonbons unterschiedlich als beispielsweise für Schokolade. Insbesondere sei die Farbe der Ware nicht mit der Farbe ihrer Verpackung gleichzusetzen. Zudem habe das Institut seine Praxis hinsichtlich Hinweisen auf eine mögliche Warenform in Warenaufstellungen mit grosser Formenvielfalt per 1. Juli 2014 präzisiert. Gemäss aktualisierter Praxis werde die Qualifikation als beschreibende Angabe nicht mehr davon abhängig gemacht, ob die beschriebene Form typisch sei, sondern ob die Form - wenn auch nicht üblich - so doch zumindest möglich und jedenfalls nicht unerwartet sei. Mit Blick auf den Zeichenbestandteil BÄREN sei keine der von der Beschwerdeführerin angeführten Voreintragungen eine taugliche Grundlage für den Anspruch auf Gleichbehandlung, da diese vor der Praxisänderung eingetragen und nicht als Hinweis auf eine im betreffenden Warenaufstellungssektor typische Form bewertet worden seien. Auch aus dem Grundsatz des Vertrauensschutzes könne die Beschwerdeführerin nichts zu ihren Gunsten ableiten, da keine konkrete Zusicherung des Instituts vorliege und der Vertrauensschutz gegen Praxisänderungen nicht greife.

## **E. 6.2**

Das Gleichbehandlungsgebot fliesst aus Art. 8 Abs. 1 BV und besagt, dass juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln sind. Dieselbe 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; es genügt, dass relevante Tatsachen im Hinblick auf die anzuwendenden Normen gleich sind (BGE 112 Ia 193 E. 2b). Demgegenüber besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, insbesondere dann, wenn nur in vereinzelten

Fällen vom Gesetz abgewichen wurde. Frühere - allenfalls fehlerhafte - Entscheide sollen nicht als Richtschnur für alle Zeiten Geltung haben müssen (BGE 139 II 49 E. 7.1; 122 II 446 E. 4a; Urteil des BGer 4A\_62/2012 vom 18. Juni 2012 E. 3 "Doppelhelix [fig.]"; Urteil des BVGer B-4848/2013 vom 15. August 2014 E. 5.1 "Couronné"; BVGE 2010/47 E. 10.1 "Madonna"). Der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht wird ausnahmsweise anerkannt, wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke (Urteil des BGer 4A\_250/2009 vom 10. September 2009 E. 4 "UNOX [fig.]"; Urteile des BVGer B-1165/2012 vom 5. Februar 2014 E. 8.1 "Mischgeräte [3D]", B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 9.1 "Chocolat Pavot [fig.]"). Im Markenrecht wird das Gleichbehandlungsgebot äusserst zurückhaltend angewendet, da die Eintragungspraxis naturgemäss kasuistisch ist. So müssen die Marken hinsichtlich Zeichenbildung und beanspruchter Waren vergleichbar sein, wobei bereits geringfügige Unterschiede ins Gewicht fallen können (Marbach, SIWR III/1, N 232 f.; Urteil des BGer 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 "Firemaster"; 4A\_261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 5.1 "V"; Urteil des BVGer B-7421/2006 vom 27. März 2007 E. 3.4 "we make ideas work"). Werden die Voraussetzungen der Gleichbehandlung im Unrecht ausnahmsweise bejaht, ist zu prüfen, ob deren Anwendung nicht vorrangige öffentliche oder private Interessen entgegenstehen (Philipp Dannacher, Der allgemeine Gleichheitssatz im Markenprüfungsverfahren bei Gemeinschaftsmarken der EU sowie im deutschen und im schweizerischen Markenprüfungsverfahren, Diss. Basel 2012, S. 39; BGE 139 II 49 E. 7.1; 126 V 390 E. 6a; 123 II 248 E. 3c). Verletzungen des Gleichbehandlungsgebots müssen im Rechtsmittelverfahren ausdrücklich gerügt werden, was auch die Obliegenheit einschliesst, entsprechende Vergleichsfälle anzugeben (Urteil des BVGer B-2609/2012 vom 28. August 2013 E. 8.1 "Schweizer Fernsehen").

### **E. 6.3**

Die Beschwerdeführerin zitiert eine Vielzahl für Waren der Klasse 30 registrierter Marken, die aus der Kombination einer Farbbezeichnung - vorwiegend "Gold" - mit einer Tier- oder Sachbezeichnung bestehen. Die Wortmarken CH 2P-293'952 MOULIN D'OR, CH 2P-308'817 GOLDEN TREE, CH 567'066 "Goldkeimlinge", CH P-363'531 FEUILLE D'OR, CH P-386159 LION D'OR, CH 404'196 CLEF D'OR, CH 574'585 GOLD SPOT, IR 882'409 GOLDFINGER, CH 589'297 LA SIRENE D'OR und IR 881'694 "Golden Double" bestehen zwar, wie das Zeichen GOLDBÄREN, aus dem Bestandteil "Gold" bzw. "Or" und einer Sach- oder Tierbezeichnung; sie verweisen jedoch nicht auf eine für die beanspruchten Süswaren übliche Form und sind schon aus diesem Grund nicht mit dem strittigen Zeichen vergleichbar. Die Marken CH 667'921 GREEN FLAMINGO, CH 639'571 "gelbe biene", CH 615'297 "Little Bee", CH 543'453 MOTLEY BIRD, CH 628'291 "Green Cup", CH 620'767 "Black Pearl", CH 575'063 WHITE BEAR, CH 632'581 RED MUG sowie CH 608'106 "Loup Chocolat" verfügen wegen der fehlenden anpreisenden Farbangabe "Gold" über einen unterschiedlichen Sinngehalt und verweisen überdies nicht auf eine für die beanspruchten Waren der Klasse 30 übliche Form, sodass auch hier keine Vergleichbarkeit mit dem Zeichen GOLDBÄREN vorliegt. Die Marke CH P-412'332 LIQUID GOLD beansprucht alkoholische sowie nichtalkoholische Getränke in den Klassen 32 und 33 und somit andersartige Waren, weshalb es auch hier an einer Vergleichbarkeit fehlt. Die aus bloss einem Bestandteil bestehenden Marken CH P-443'534 GOLD und CH 655'827 PEBBLES sind ebenfalls nicht mit dem strittigen Zeichen vergleichbar.

#### E. 6.4

Mit dem Zeichen GOLDBÄREN vergleichbar sind jedoch die von der Beschwerdeführerin zitierten Marken CH 2P-307'281 GOLDFISCHLI und CH 2P-313'735 GOLDFISH für "Backwaren und Konfiserie" in Klasse 30, CH 2P-319'288 GOLD STAR für "Nahrungsmittel" der Klassen 29-31, IR 667'908 GOLD HERZ'L u.a. für "pâtisserie, confiserie, articles au chocolat, sucreries" in Klasse 30, CH P-468'985 GOLDHASE u.a. für "Schokolade, Zuckerwaren, Back- und Konditoreiwaren" in Klasse 30, CH P-475'871 LAPIN OR und CH P-479'334 GOLD BUNNY u.a. für "Schokolade" in Klasse 30, CH 522'972 "Gold Reindeer", CH 522'971 "Renne Or" und CH 522'973 "Gold Rentier" u.a. für "Schokolade, Schokoladewaren" in Klasse 30, IR 826'029 GOLDECK u.a. für "chocolate, confectionery, pastries" in Klasse 30, IR 828'240 GOLD FRUCHT für u.a. "confectionery" in Klasse 30, CH 538'705 GOLD BELL u.a. für "Schokolade, Schokoladenkonfekt, Bonbons, feine Back- und Konditorwaren" in Klasse 30, CH 539'100 "Gold Glocke" u.a. für "Schokolade, Bonbons, feine Back- und Konditorwaren" in Klasse 30, IR 888'754 GOLD CAKE für "Cakes" in Klasse 30, IR 983'506 GOLDSPITZ für u.a. "confectionery, candies" in Klasse 30, CH 571'752 CONIGLIETTO D'ORO u.a. für "Schokolade und Schokoladewaren" in Klasse 30, CH 636'620 "Golden Swiss Hearts" u.a. für "Schokoladentafeln, Schokoladenriegel" in Klasse 30 sowie CH 627'558 CORNET D'OR u.a. für "Schokoladewaren, Schokolade, Back- und Konditoreiwaren, Kekse, Biskuits, Zuckerwaren, Bonbons" in Klasse 30. Zunächst sind sämtliche Marken aufgrund des gleichen Konzepts gebildet, indem sie aus der anpreisenden Farbangabe "Gold" oder "Or" kombiniert mit einer Sach- oder Tierbezeichnung bestehen. Bei allen Marken - mit Ausnahme derjenigen, die in französischer und italienischer Sprache gebildet wurden - steht der Bestandteil "Gold" am Zeichenanfang. Sodann beanspruchen sämtliche Marken Süßwaren der Klasse 30, die mit den von dem strittigen Zeichen beanspruchten Waren vergleichbar sind. Dass die Waren identisch sein müssen, ist zur Bejahung eines vergleichbaren Sachverhalts nicht notwendig. Hingegen müssen die Waren gleichartig sein (vgl. Entscheide der der RKGE vom 10. Dezember 2003 E. 8, in: sic! 2004 S. 575 "Swiss Business Hub" und vom 30. März 2004 E. 10, in: sic! 2004 S. 776 "Ready2Snack"; Urteile des BVGer B-1710/2008 vom 6. November 2008 E. 4.1 "Swistec"; B-1611/2007 vom 7. Oktober 2008 E. 7 "Laura Biagiotti Aqua di Roma (fig.)"; B-4848/2009 vom 14. April 2010 E. 6 "Trendline"). Dies trifft zwischen den vom strittigen Zeichen beanspruchten Waren - "confiserie, à savoir bonbons gélifiés" - und den von den obgenannten Marken beanspruchten Back- und Konditoreiwaren, Schokoladeprodukten, Bonbons, Keksen, Biskuits, Zuckerwaren sowie dem Oberbegriff Nahrungsmittel ohne Weiteres zu. Es handelt sich um herkömmliche Lebensmittel des täglichen Bedarfs, die demselben Verwendungszweck dienen, über dieselben Vertriebswege und Verkaufsstellen verkauft werden und sich an dieselben Abnehmerkreise richten (Urteil des BVGer vom 6. Juli 2007 E. 5 "Kinder/Kinder Party"; Entscheid der RKGE vom 27. März 2001, in: sic! 2001 S. 322 E. 4 "Elsie/Elsa"). Schliesslich verweisen sämtliche Sach- oder Tierbezeichnungen auf eine im beanspruchten Warenbereich übliche Form. Fische, Sterne, Herzen, Hasen, Osterhasen, Rentiere, Ecken, Spitzen, Früchte, Glocken, Cakes und Tüten sind für die jeweiligen Süßwaren ebenso üblich wie die Bärenform für Gummibonbons. Was den Markenbestandteil "Gold" betrifft, werden Schokoladefiguren insbesondere zu Festtagen oftmals in Goldfolie verpackt; bei Gummibonbons ist dies aufgrund deren Grösse und Produkteigenschaften hingegen nicht möglich. Für diejenigen Voreintragungen, welche Schokoladewaren beanspruchen, ist der Markenbestandteil "Gold" somit nicht nur

anpreisend, sondern auch hinsichtlich der Ausstattung direkt beschreibend. Somit ist nicht einzusehen, weshalb etwa die Marken GOLDHASE oder GOLDRENTIER für tatsächlich in Goldfolie verpackbare Waren dem Markenschutz zugänglich sein sollen, das Zeichen GOLDBÄREN für Gummibonbons ohne entsprechende Möglichkeit der Umhüllung hingegen nicht. Der Einwand der Vorinstanz, wonach die Voreintragungen mit dem strittigen Zeichen nicht vergleichbar seien, da die Farbe der Ware selbst nicht mit der Farbe ihrer Verpackung gleichzusetzen sei, steht im Widerspruch zu ihren Richtlinien in Markensachen (Ziffer 4.4.2.2.2) und verfängt nicht, da Hinweise auf eine Ausstattung von Waren definitionsgemäss nicht nur die Gestaltung von Produkten, sondern auch derer Verpackung umfassen (Marbach, SIWR III/1, N. 314). Im Ergebnis erweisen sich sämtliche oben aufgeführten Voreintragungen mit dem Zeichen GOLDBÄREN vergleichbar.

## **E. 6.5**

Die Vorinstanz macht eine Praxisänderung per 1. Juli 2014 geltend. Indessen hat das Institut seine Richtlinien in Markensachen betreffend Hinweise auf Ausstattungsmerkmale bei Wortmarken in der Vergangenheit mehrmals angepasst (abrufbar unter <https://www.ige.ch/juristische-infos/rechtsgebiete/marken/richtlinien-im-markenbereich.html>, zuletzt besucht am 18. Januar 2016). So sahen die Richtlinien von 2002 unter Ziff. 4.3.5.4. vor (Hervorhebungen durch das Gericht): "Blosse Wortzeichen, die Form, Ausstattung oder Verpackung einer Ware charakterisieren, können dann nicht als Marke eingetragen werden, wenn sie für die betreffenden Erzeugnisse typisch sind, deren Qualität direkt beschreiben oder wenn sie auf praktische Vorteile hinweisen (...)". Die Richtlinien vom 1. Juli 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Juli 2008, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011 und 1. Juli 2012 sahen unter Ziff. 4.4.2.2.2 übereinstimmend vor: "Zeichen, welche die Ausstattung der Ware beschreiben, werden als Marken zurückgewiesen, wenn sie Elemente betreffen, die bei diesen Waren allgemein üblich sind oder die auf verwendungsmässige Vorteile hinweisen (...). Hingegen werden Zeichen zum Markenschutz zugelassen, die eine unerwartete und unübliche Ausstattung der Ware oder ihrer Verpackung beschreiben." Per 1. Juli 2014 wurde Ziff. 4.4.2.2.2 der Richtlinien wie folgt angepasst: "Angaben zu Form, Verpackung oder Ausstattung stehen insbesondere dann im Gemeingut, wenn sie Elemente beschreiben, die bei den betroffenen Waren allgemein üblich sind, oder wenn damit auf verwendungsmässige Vorteile hingewiesen wird (...)". Geht es um einen Hinweis auf die Form der Waren, kommt es nicht allein auf die vorgenannten Kriterien sondern auch darauf an, ob die fragliche Form für die betroffenen Waren unerwartet ist. Diese Frage ist auf der Grundlage der Formenvielfalt im betroffenen Warenbereich zu beantworten. Als nicht unerwartet gelten nicht nur Formen, die häufig vorkommen, sondern - insbesondere bei grosser Formenvielfalt - auch solche, die blosse Spielarten innerhalb des banalen Formenschatzes darstellen." Die Änderung der Richtlinien, wonach eine Zurückweisung bei Hinweisen nicht bloss auf typische, sondern bereits auf übliche oder nicht unerwartete Warenformen erfolgen soll, fand offensichtlich nicht erst per 1. Juli 2014, sondern bereits per 1. Juli 2005 statt. Die Neuerung der Richtlinien vom 1. Juli 2014 betrifft lediglich die Präzisierung, was unter nicht unerwarteten Formen zu verstehen sei. Die Bärenform bei Gummibonbons ist indessen, wie die Vorinstanz ausführt, nicht bloss nicht unerwartet, sondern üblich; das Gegenteil wird von der Beschwerdeführerin auch gar nicht behauptet. Da sich vorliegend die Frage gar nicht stellt, ob die Bärenform bei Gummibonbons unerwartet ist, kann sich die Vorinstanz auch nicht auf eine Präzisierung der Richtlinien betreffend den Begriff unerwarteter Warenformen berufen, um eine Ausnahme vom Grundsatz der Gleichbehandlung zu rechtfertigen. Was die Praxisänderung per 1. Juli 2005



betrifft, sind viele der von der Beschwerdeführerin zitierten Marken auch nach diesem Datum eingetragen worden. Sie belegen eine konstante, seit den Achtzigerjahren bestehende und trotz angepasster Richtlinien weitergeführte Praxis der Vorinstanz, Wortkombinationen der Elemente GOLD mit einer auf eine übliche Form der beanspruchten Waren hinweisenden Tier- oder Sachbezeichnung als Marke für Süßwaren der Klasse 30 einzutragen. Dass - trotz Anpassung der Richtlinien im Jahr 2005 - tatsächlich eine Praxisänderung erfolgt wäre, wird durch die zitierten Voreintragungen entkräftet, während die neuste Anpassung der Richtlinien per 2014 nicht einschlägig ist.

#### **E. 6.6**

Die Vorinstanz bemängelt die angeführten Voreintragungen schliesslich auch unter dem Gesichtspunkt des Zeitablaufs. Praxisgemäss sei eine zeitliche Grenze von acht Jahren zu beachten. Die Beschwerdeführerin hält dem entgegen, sie berufe sich nicht auf einige wenige Einzelfälle, die vor längerer Zeit eingetragen worden seien, sondern auf eine lange Liste zeitlich weit zurückreichender und bis heute andauernder Eintragungen. Der Rechtsprechung lasse sich überdies keine fixe Zeitgrenze von acht Jahren entnehmen. Es trifft zu, dass ein Teil der vergleichbaren Marken zum Zeitpunkt der angefochtenen Verfügung (18. September 2014) vor über acht Jahren eingetragen worden waren, so CH 2P-307'281 GOLDFISCHLI und CH 2P-313'735 GOLDFISH (1980 und 1982), CH 2P-319'288 GOLD STAR (1982), IR 667'908 GOLD HERZ'L (1997), CH P-468'985 GOLDHASE (2000), CH P-475'871 LAPIN OR und CH P-479'334 GOLD BUNNY (2000), CH 522'972 "Gold Reindeer", CH 522'971 "Renne Or" und CH 522'973 "Gold Rentier" (2004), IR 826'029 GOLDECK (2004), IR 828'240 GOLD FRUCHT (2005), CH 538'705 GOLD BELL (2005), CH 539'100 "Gold Glocke" (2005) sowie IR 888'754 GOLD CAKE (2006). Die Marken IR 983'506 GOLDSPITZ (2008), CH 571'752 CONIGLIETTO D'ORO (2008), CH 636'620 "Golden Swiss Hearts" (2012) sowie CH 627'558 CORNET D'OR (2012) - und damit eine repräsentative Anzahl im Vergleich zur Einheitlichkeit ihrer Bildungsweise - wurden jedoch vor weniger als acht Jahren eingetragen. Die Beschwerdeführerin stützt sich somit nicht auf isolierte Einzelfälle, die einen längeren Zeitraum zurückliegen und deshalb unbeachtlich bleiben müssen, wie dies beim Referenzentscheid der RKGE vom 10. Dezember 2003 E. 8 "Swiss Business Hub" (in: sic! 2004, S. 573 ff.) sowie dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6959/2009 vom 21. Juni 2010 E. 5 "Capri" der Fall war. Vielmehr hat die Beschwerdeführerin eine konstante, bis ins Jahr 1980 zurückreichende und bis zum heutigen Zeitpunkt andauernde Praxis der Vorinstanz dargelegt. Entsprechend kann ihr das Alter einiger Voreintragungen nicht zum Nachteil gereichen.

#### **E. 6.7**

Dem Interesse der Beschwerdeführerin an der Gleichbehandlung ihres Zeichens GOLDBÄREN mit den vergleichbaren Voreintragungen stehen keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegen. Aufgrund der grossen Farben- und Formenvielfalt für Gummibonbons, die sich einfach in Form giessen lassen, sind die Begriffe "Gold" und "Bären" für Mitbewerber nicht unentbehrlich. Da es sich beim strittigen Zeichen um eine Wortmarke handelt, werden die Mitbewerber ausserdem nicht an der Verwendung der Bärenform gehindert (vgl. BGE 116 II 609 E. 2d "FIORETTO"). Zudem ist der Schutzzumfang der Marke GOLDBÄREN derart begrenzt, dass ihre Inhaberin gestützt darauf die beschreibenden und anpreisenden Bestandteile "Gold" und "Bären" nicht zu monopolisieren vermag. Im Ergebnis sind sämtliche Voraussetzungen der Bejahung

eines Anspruchs auf Gleichbehandlung erfüllt und ist das Zeichen GOLDBÄREN zum Markenschutz zuzulassen.

#### **E. 6.8**

Bei Bejahung eines Anspruchs auf Gleichbehandlung brauchen die Ausführungen der Beschwerdeführerin zu dem in Art. 9 BV verankerten Grundsatz von Treu und Glauben, auf welchen sie sich mit Verweis auf drei eigene Marken beruft, nicht näher geprüft zu werden. Der Vollständigkeit halber sei zu erwähnen, dass die Marken IR 318'785 "Bärli" und CH P-378'787 L'OURS D'OR 1966 bzw. 1989 eingetragen wurden und infolge grossen zeitlichen Abstands zur vorliegenden Anmeldung keinen Schutz des Vertrauens in das behördliche Handeln im Markeneintragungsverfahren zu begründen vermögen (vgl. Entscheid der RKGE vom 5. April 2005, in: sic! 2005 S. 588 E. 5 "Chevrolet-Emblem"). Alleinig gestützt auf die im Jahr 2012 eingetragene internationale Registrierung IR 108'870 "Gold-Teddy" wurde ebenfalls kein berechtigtes Vertrauen geschaffen (Urteil des BVGer B-992/2009 vom 27. August 2009 E. 8.2 "Biomed Accelerator").

#### **E. 6.9**

Im Ergebnis ist die Beschwerde gutzuheissen, Ziffer 1 der angefochtenen Verfügung aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, die internationale Registrierung IR 823'911 GOLDBÄREN für die Waren "confiserie, à savoir bonbons gélifiés" in Klasse 30 zum Markenschutz zuzulassen.

#### **E. 7**

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG). Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- zurückzuerstatten. Der Beschwerdeführerin ist eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 7 ff. des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]). Das Gericht setzt die Parteientschädigung auf Grund der Kostennote oder wenn, wie vorliegend, keine Kostennote eingereicht wurde, auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 VGKE). In Würdigung des aktenkundigen Aufwands bei einfachem Schriftenwechsel erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 4'500.- für das Beschwerdeverfahren angemessen (ohne Mehrwertsteuer, welche vorliegend nicht geschuldet ist, vgl. Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 8 Abs. 1 Mehrwertsteuergesetz [MWSTG, SR 641.20] sowie Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE). Die Parteientschädigung ist der Vorinstanz aufzuerlegen (Art. 64 Abs. 2 VwVG).

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