



Urteil vom 4. April 2013

Besetzung

Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),
Richter Pietro Angeli-Busi, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiberin Sarah Vaterlaus.

Parteien

Monika Krause,
Osterstrasse 116, DE-20259 Hamburg,
vertreten durch die Rechtsanwälte Erich Herzog und Silvana
Spillmann-Schweri, Froriep Renggli, Bellerivestrasse 201,
8034 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Verfügung vom 6. Dezember 2011 betreffend Schutzverwei-
gerung gegenüber der Internationalen Registrierung
Nr. 1'009'226 Ce'Real.

Sachverhalt:**A.**

Am 3. September 2009 notifierte die Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) die Eintragung der internationalen Marke Nr. 1'009'226 "Ce'Real" gestützt auf eine als Basismarke dienende Markenhinterlegung in Deutschland für folgende Waren der Klasse 30 gemäss Nizza-Klassifikation:

Confiseries, chocolat et produits chocolatés, pâtisseries, crèmes glacées, préparations pour la fabrication des produits précités, comprises dans cette classe.

B.

Gegen diese Schutzausdehnung erliess die Vorinstanz am 26. August 2010 eine vollumfängliche provisorische Schutzverweigerung ("Notification de refus provisoire total [sur motifs absolus]). Sie machte geltend, das Zeichen gehöre zum Gemeingut. Die Marke werde auf Französisch als "céréale" gelesen und verstanden und sei auch in der englischen Sprache als "cereal" zu verstehen. Dem Zeichen komme folglich die Bedeutung "Getreide" bzw. "Müsli" zu, wodurch der massgebliche schweizerische Abnehmerkreis auf eine bestimmte Eigenschaft der Produkte schliesse.

C.

Mit Eingabe vom 28. März 2011 beantragte die Beschwerdeführerin, die Marke sei zum Schutz in der Schweiz für die Produkte der Klasse 30 zuzulassen, und die provisorische Schutzverweigerung sei zurückzuziehen. Zur Begründung führte sie aus, das Zeichen "Ce'Real" sei für den Durchschnittskonsumenten deutlich erkennbar nicht als Worteinheit, sondern als eine aus mindestens zwei Wortelementen "Ce" und "Real" bestehende Kombination zu lesen. Die Marke wirke durch ihre aussergewöhnliche Schreibweise unterscheidungskräftig und eröffne verschiedene Aussprache- und Bedeutungsmöglichkeiten in verschiedenen Sprachkombinationen. Zudem sei die Marke im Ausland eingetragen worden.

D.

Mit Schreiben vom 12. Mai 2011 hielt die Vorinstanz an ihrer Beurteilung fest. Die Modifikation mittels Apostroph und Grossschreibung reiche nicht aus, um dem Zeichen Unterscheidungskraft zu verleihen, weshalb es dem Gemeingut zuzurechnen sei. Die Marke stelle in Verbindung mit sämtlichen beanspruchten Waren eine direkt beschreibende Angabe dar in Bezug auf deren Zusammensetzung respektive Inhaltsstoffe und sei

deshalb nicht unterscheidungskräftig sowie freihaltebedürftig im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG.

E.

Am 12. Juli 2011 ersuchte die Beschwerdeführerin um Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung ohne von ihrem Standpunkt abzuweichen.

F.

Die Vorinstanz verweigerte mit Verfügung vom 6. Dezember 2011 der internationalen Markenregistrierung Nr. 1'009'226 für sämtliche beanspruchten Waren in Klasse 30 den Schutz in der Schweiz, da sie zum Gemeingut gehöre. Im Wesentlichen wiederholte sie dabei die bisherige Begründung.

G.

Am 18. Januar 2012 erhob die Beschwerdeführerin hiergegen Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht mit den folgenden Rechtsbegehren:

"1. Es sei die Verfügung des IGE vom 6. Dezember 2011, mit welcher der internationalen Registrierung Nr. 1'009'226 ("Ce'Real") der Schutz in der Schweiz für die in der Klasse 30 beanspruchten Waren ("Confiseries, chocolat et produits chocolatés, pâtisseries, crèmes glacées, préparations pour la fabrication des produits précités, comprises dans cette classe ") verweigert wurde, aufzuheben.

2. Es sei das IGE anzuweisen, der internationalen Registrierung Nr. 1'009'226 ("Ce'Real") den Schutz in der Schweiz für sämtliche beanspruchten Waren zu erteilen.

3. Es sei der Beschwerdeführerin eine angemessene Entschädigung für die ihr im Zusammenhang mit der Verweigerung des Schutzes der internationalen Registrierung Nr. 1'009'226 ("Ce'Real") für die Schweiz entstandenen Kosten zuzusprechen."

Zur Begründung führt die Beschwerdeführerin im Wesentlichen ihre bisherigen Argumente an. Die Marke "Ce'Real" sei nicht beschreibend und sehr wohl unterscheidungskräftig, da durch die Gestaltung des Zeichens klar zum Ausdruck gebracht werde, wie das Zeichen zu lesen sei. Die Vorinstanz gehe zu Unrecht davon aus, dass die massgeblichen Verkehrskreise (Durchschnittskonsumenten und Fachkreise) das Zeichen sofort und ohne Gedankenaufwand in dem Sinne verstünden, dass es sich bei den beanspruchten Waren um Produkte handle, deren Zusammensetzung aus Getreide respektive Müsli bestehe, oder, welche daraus hergestellt würden. Die Beschwerdeführerin betonte die Mehrdeutigkeit der

Marke aufgrund zahlreicher Interpretationsmöglichkeiten in verschiedenen Sprachen. Des Weiteren machte die Beschwerdeführerin auch mehrere Voreintragungen geltend und verlangte Gleichbehandlung. Ferner verwies die Beschwerdeführerin darauf, dass die Schutzfähigkeit der vorliegenden Marke in verschiedenen ausländischen Jurisdiktionen, namentlich des deutsch- und englischsprachigen Raums, bejaht worden sei. Nach der Rechtsprechung gelte in Zweifelsfällen die Eintragung eines Zeichens im Ausland als Indiz für dessen Schutzfähigkeit.

H.

Mit Vernehmlassung vom 5. April 2012 beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde sei unter Kostenfolgen zulasten der Beschwerdeführerin abzuweisen. Zur Begründung verwies sie in erster Linie auf ihre im Verlaufe des vorinstanzlichen Verfahrens geäusserten Auffassungen, insbesondere auf die Begründung der angefochtenen Verfügung. Das strittige Zeichen "Ce'Real" unterscheide sich lediglich durch den beigefügten Apostroph vom nicht eintragungsfähigen englischen Begriff "cereal". So vermöge denn auch der Grossbuchstabe R die Aussprache und das Schriftbild nicht derart zu verändern, dass der oben genannte Sinngehalt in Verbindung mit den beanspruchten Waren der Klasse 30 nicht mehr erkannt würde. Diese Auslegung stehe im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren im Vordergrund, sodass entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin auch keine entscheidrelevante Mehrdeutigkeit des Zeichens vorhanden sei. Gemäss der Rechtsprechung sei ein Zeichen bereits vom Markenrecht auszuschliessen, wenn es bloss aufgrund einer seiner möglichen Bedeutungen beschreibend wirke. Dem strittigen Zeichen komme daher keine Unterscheidungskraft zu. Weiter führt die Vorinstanz aus, dass die von der Beschwerdeführerin ins Recht gelegten Voreintragungen mit der vorliegend strittigen Marke nicht vergleichbar seien.

I.

Die Beschwerdeführerin hat stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung verzichtet.

J.

Auf weitere Vorbringen der Beteiligten ist, soweit erforderlich, in den folgenden Urteilsabwägungen einzugehen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

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 Beschwerdeführerin ist als 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 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), die Vertreter haben sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Deutschland. Nach Art. 9^{sexies} Abs. 1 Bst. a des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4) findet in den Beziehungen zwischen Staaten, die – wie Deutschland und die Schweiz – Vertragsparteien sowohl des MMP als auch des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung (MMA, SR 0.232.112.3) sind, nur das MMP Anwendung.

2.1

Gemäss Art. 5 Abs. 1 MMP darf ein Verbandsland einer international registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung (PVÜ, SR 0.232.04) genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register verweigert werden kann. Das trifft namentlich dann zu, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in redlichen und ständigen Ver-

kehrsgepflogenheiten des Landes, in dem der Schutz beansprucht wird, üblich sind (Art. 6^{quinquies} Bst. B Ziff. 2 PVÜ). Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11). Lehre und Praxis zu diesen Normen können damit herangezogen werden (BGE 128 III 454 E. 2 – Yukon mit Hinweis auf BGE 114 II 371 E. 1 – Alta Tensione).

2.2 Eine Schutzverweigerung hat die Schweiz dem Internationalen Büro gemäss Art. 5 Abs. 2 Bst. a MMP in Verbindung mit Art. 5 Abs. 2 Bst. b MMP vor Ablauf von 18 Monaten mitzuteilen. Die Vorinstanz hat diese Frist vorliegend mit der provisorischen Schutzverweigerung vom 26. August 2010 eingehalten.

3.

Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen des Gemeinguts vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, sie hätten sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, im Verkehr durchgesetzt.

3.1 Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits solche, denen die für die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 247; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 34). Zu Letzteren gehören unter anderem beschreibende Angaben. Diese nehmen unmissverständlich auf den Kennzeichnungsgegenstand Bezug, indem sie eine direkte Aussage über bestimmte Eigenschaften oder die Beschaffenheit der zu kennzeichnenden Ware oder Dienstleistung machen. Es handelt sich insbesondere um Angaben, die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Gebrauchszweck, Wirkung, Wert, Ursprungsort oder Herstellungsort aufgefasst zu werden (BGE 128 III 447 E. 1.5 – Première, BGE 118 II 181 E. 3b – Duo, mit Hinweisen).

3.2 Der Umstand, dass ein Zeichen Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen hindeuten, begründet noch keine Zugehörigkeit zum Gemeingut. Der gedankliche Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen muss

vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter des Zeichens für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen ist (BGE 131 III 495 E. 5 – Felsenkeller, BGE 128 III 447 E. 1.5 – Première).

3.3 Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zusammengesetzten Zeichen ist zunächst der Sinn der einzelnen Bestandteile zu ermitteln und dann zu prüfen, ob sich aus ihrer Verbindung im Gesamteindruck ein die Ware oder die Dienstleistung beschreibender, unmittelbar verständlicher Sinn ergibt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-516/2008 vom 23. Januar 2009 E. 3 – After hours und B-5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2 – Peach Mallow). Bei der Gesamtwürdigung der einzelnen Bestandteile einer Marke sind als massgebende Kriterien insbesondere die lexikalische Nähe der Marke, die zeitliche und örtliche Aktualität des Sinngehalts und die Produktnähe aus der Sicht des Marktes zu berücksichtigen (DAVID ASCHMANN, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 Bst. a N. 100 ff.).

3.4 Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Dabei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Eine Eintragung kann bereits dann verweigert werden, wenn das Zeichen in einem einzigen Sprachgebiet der Schweiz als beschreibend verstanden wird (BGE 131 III 495 E. 5 – Felsenkeller, 128 III 447 E. 1.5 – Première, 127 III 160 E. 2b.aa – Securitas). Englischsprachige Ausdrücke werden im Rahmen der schweizerischen Markenprüfung berücksichtigt, sofern sie für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise verständlich sind (BGE 129 III 225 E. 5.1 – Masterpiece; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5786/2011 vom 23. November 2012 E. 2.3 – Qatar Airways, B-1561/2011 vom 28. März 2012 E. 3.4 – Together we'll go far und B-8005/2010 vom 22. März 2011 E. 2.4 – Cleantech Switzerland).

3.5 Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind im Bereich der Zeichen des Gemeingutes Grenzfälle einzutragen und die endgültige Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen (BGE 130 III 328 E. 3.2 – Swatch-Uhrband, BGE 129 III 225 E. 5.3 – Masterpiece).

4.

Die internationale Registrierung Nr. 1'009'226 wird in der Schweiz beansprucht für:

Klasse 30: Confiseries, chocolat et produits chocolatés, pâtisseries, crèmes glacées, préparations pour la fabrication des produits précités, comprises dans cette classe.

In Bezug auf die Lebensmittel, für welche das Zeichen beansprucht wird, setzen sich die massgeblichen Verkehrskreise aus schweizerischen Durchschnittskonsumenten und Fachleuten aus dem Bereich des Verkaufs und der Gastronomie (z.B. Lebensmittelgeschäfte, Konditoreien, Bäckereien, Zwischenhändler) zusammen (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2054/2011 vom 28. November 2011 E. 3.2 – Milchbärchen und B-3189/2008 vom 14. Januar 2010 E. 4.3 – terroir [fig.]). Bei der Beurteilung der Schutzzfähigkeit der vorliegenden Marke ist ein besonderes Augenmerk auf die Sicht der Endkonsumenten zu legen. Denn bei Waren und Dienstleistungen, die sowohl an Fachleute als auch an Endverbraucher vertrieben werden, steht die Sichtweise der grössten und am wenigsten erfahrenen Marktgruppe im Vordergrund (ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 Bst. a N. 25, m.w.H.).

Für die Beurteilung eines allfälligen Freihaltebedürfnisses ist demgegenüber die Sichtweise von Unternehmen, welche gleiche oder ähnliche Waren anbieten, massgebend (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 44).

5.

5.1 Die Vorinstanz hat dem Zeichen "Ce'Real" den Schutz in der Schweiz für Lebensmittel (Klasse 30) verweigert. Da der unbefangene Konsument in einer Bezeichnung stets einen bekannten Bedeutungsinhalt suche, werde dieser das Zeichen "Ce'Real" im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren als "Cereal" lesen. Demzufolge sei "Cereal" direkt beschreibend für die Art der Waren, denn die Abnehmer verstünden die Wortmarke "Ce'Real" auf Lebensmitteln wie Zucker-, Schokolade- und Backwaren in dem Sinne, dass es sich bei den beanspruchten Waren um Produkte handle, deren Zusammensetzung aus Getreide respektive Müsli bestehe oder welche daraus hergestellt würden. Weder die Grossschreibung noch der Apostroph vermöchten die Aussprache und das Schriftbild derart zu verändern, dass der Sinngehalt von "Cereal" in Verbindung mit den beanspruchten Waren der Klasse 30 nicht mehr erkannt würde. Da das Zeichen direkt beschreibend sei, könne der Abnehmer in diesem keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen, weshalb es ihm für die genannten Waren an der konkreten Unterscheidungskraft fehle.

5.2 Die Beschwerdeführerin bestreitet, dass "Ce'Real" direkt und ohne Gedankenverbindung im oben erwähnten Sinne verstanden werde. Sie bringt vor, die Marke "Ce'Real" setze sich aus den beiden Wörtern "Ce" und "Real" zusammen. Da die beiden Elemente "Ce" und "Real" je grossgeschrieben seien, werde das Bestehen zweier Wortanfänge indiziert. Zusätzlich würden die Wörter durch einen Apostroph voneinander getrennt, so dass bei der Aussprache von "Ce'Real" nach dem Wortteil "Ce" eine kurze Pause eingelegt werde. Durch die Gestaltung des Zeichens werde bewusst darauf Einfluss genommen, wie das Zeichen vom Durchschnittskonsumenten zu lesen sei. Je nach Sprachzugehörigkeit kommen den Elementen "Ce" und "Real" verschiedene Bedeutungen zu, so dass die Kombination beider Elemente keinen eindeutigen Sinn ergebe. Das strittige Zeichen sei vorliegend genügend modifiziert und daher unterscheidungskräftig.

5.3 Um beurteilen zu können, ob das Zeichen in Bezug auf die beanspruchten Waren der Klasse 30 einen beschreibenden Charakter aufweist, ist die Zeichenkombination "Ce'Real" im Gesamteindruck zu betrachten. Zu diesem Zweck ist zunächst der Sinngehalt der einzelnen Bestandteile zu ermitteln und sodann zu prüfen, ob das Zeichen im Gesamteindruck einen Sinn ergibt, der von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Fantasiaufwand als beschreibend aufgefasst wird (Entscheidung der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 17. Februar 2003 in *sic!* Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2003 S. 495 E. 2 – Royal Comfort; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6910/2007 vom 25. Februar 2008 E. 6 – 2LIGHT).

5.3.1 Das aus dem Englischen stammende Wort "cereal" kommt vom lateinischen "Cerealis", abgeleitet von "Ceres", "der römischen Göttin des Getreidebaus", her (vgl. Duden online, www.duden.de). Dabei handelt es sich um ein Wort des englischen Grundwortschatzes, dessen Bekanntheit bei den angesprochenen schweizerischen Verkehrskreisen angenommen werden kann. Dies gilt angesichts der grossen Ähnlichkeit zwischen dem Englischen "cereal" und dem Französischem "céréale" sowie dem Italienischem "cereale" umso mehr (zu Deutsch: Getreide; vgl. Langenscheidt e-Handwörterbuch Französisch-Deutsch 5.0 und Italienisch-Deutsch 5.0). Das englische Wort "cereal(s)" kann auf Deutsch mit "Getreide, Zerealien, Frühstückskost aus Hafer, Weizen etc." übersetzt werden (vgl. Langenscheidt e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0).

5.3.2 Das strittige Zeichen "Ce'Real" kann ebenso in die Bestandteile "Ce" und "Real" zerlegt und sodann verschiedenen Sprachen zugeordnet werden. Das französische Demonstrativpronomen "ce" bedeutet auf Deutsch "diese, dieser, dieses" (vgl. Langenscheidt e-Handwörterbuch Französisch-Deutsch 5.0). In Verbindung mit "Real" kann "Ce" weiter die phonetische Schreibweise von "c'est" darstellen, das mit "es ist, das ist" zu übersetzen ist. (vgl. Langenscheidt e-Handwörterbuch Französisch-Deutsch 5.0). Aber auch die italienische Sprache kennt das Wort "ce", was übersetzt so viel wie "hier, da, dabei" heisst (vgl. Langenscheidt e-Handwörterbuch Italienisch-Deutsch 4.0). Das Wort "real" bedeutet im Englischen und Deutschen unter anderem "tatsächlich, wirklich, wahr, echt" (vgl. Langenscheidt e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0). Die gleiche Bedeutung kommt dem italienischen Begriff "reale" zu, und bedeutet zugleich auch "königlich" (vgl. Langenscheidt e-Handwörterbuch Italienisch-Deutsch 4.0). Im Spanischen bedeutet "real" ebenfalls "wirklich, tatsächlich, real" und "königlich" (vgl. Langenscheidt e-Handwörterbuch Spanisch-Deutsch 4.0).

5.3.3 Da das Zeichen in Verbindung mit den hiavor in E. 4 genannten Lebensmitteln verwendet wird, liegt im massgeblichen Gesamteindruck aus der Sicht der betroffenen Durchschnittskonsumenten der Sinn "Ce-real" im Verständnis von "Cerealien, Getreide, Korn, Müsli" ohne weiteres nahe. Daran ändert nicht, dass das Zeichen "Ce'Real" angesichts der aufgezeigten unterschiedlichen Bedeutungsgehalte der Zeichenelemente "Ce" und "Real" bei abstrakter Betrachtung mehrdeutig sein kann. Mit Blick auf die beanspruchten Waren steht ein Zeichenverständnis im Sinne von "das ist echt", "das ist wahr" oder "das ist real", wie die Beschwerdeführerin geltend macht, nicht im Vordergrund. Eine solche Kombination der Zeichenbestandteile "Ce", welches bei Gesamtbetrachtung des Zeichens zwar durchaus im Sinne des französischen "C'est" ("das ist") ausgesprochen, aber nicht zweifelsohne in diesem Sinne verstanden wird, und dem zur englischen bzw. deutschen Sprache zugehörigen "Real" zieht der Durchschnittskonsument kaum in Betracht. Die Lesart "Cereal" ist weit naheliegender. Gerade auch unter Berücksichtigung der in Frage stehenden Waren ist kaum zu erwarten, dass sich der Durchschnittskonsument Überlegungen zu einer möglichen Aufgliederung in zwei unterschiedliche Sprachen macht.

"Cerealien" ist ein Sammelbegriff für Getreideprodukte, insbesondere auch für Frühstücksflocken (vgl. z.B. www.kelloggs.ch/produkt und www.nestle-cereals.com/de/Produkte). Getreide bildet die wichtigste Ernährungsgrundlage für den Menschen (vgl. Lexikon der Lebensmittel und

der Lebensmittelchemie, GERHARD DONGOWSKI ... [et al.], Hrsg. Walde-
mar Ternes ... [et al.], 4. Aufl., Stuttgart 2005, S. 687). Werden Lebensmit-
tel unter dem Zeichen "Ce'Real" angeboten, wird das Publikum anneh-
men, es handle sich um Produkte, die aus Getreide bestehen. Damit ver-
weist das Wort "Ce'Real" direkt auf eine bestimmte Kategorie von Nah-
rungsmitteln und weckt beim Durchschnittskonsumenten entsprechende
Erwartungen. Der Begriff "Cerealien" ist denn auch im Zusammenhang
mit gesunder und ausgewogener Ernährung durchaus gebräuchlich. Des
Weiteren sind auch Kombinationen aus Getreide und Schokolade auf
dem Schweizer Lebensmittelmarkt weit verbreitet (vgl. z.B.
www.balisto.ch, www.migros.ch/de/supermarkt/farmer, [www.isostar.ch/ch-
de/cereal-max-riegel-haselnuss-schokolade](http://www.isostar.ch/ch-de/cereal-max-riegel-haselnuss-schokolade)). "Ce'Real" bezieht sich da-
her als Inhaltsangabe auf durchaus naheliegende Vorstellungen der
massgeblichen Verkehrskreise hinsichtlich der beanspruchten Lebensmit-
tel.

Hingegen gibt es vorliegend keine ernsthaften Anhaltspunkte dafür, dass,
wie die Beschwerdeführerin annimmt, mit "Ce'Real" gekennzeichnete Wa-
ren der Klasse 30 tatsächlich mit dem Begriff der "Realien", welcher im
schulischen Bereich offenbar für die sog. Sachfächer steht, oder mit
Fussballklubs, die "Real" als Bestandteil in ihrem Vereinsnamen führen, in
Verbindung gebracht werden.

5.4 Im Folgenden ist noch vertieft zu prüfen, ob die vorliegende Marke al-
lenfalls durch ihre Schreibweise genügend modifiziert ist, so dass ihr die
notwendige Unterscheidungskraft zukommt.

Grundsätzlich kann durch Silbenverschiebung sowie zusätzliche Vor-
oder Endsilben der Gesamteindruck eines Wortes verfremdet werden.
Wortabwandlungen sind dem Markenschutz jedoch nicht zugänglich, so-
fern der Gesamteindruck von der beschreibenden Aussage geprägt wird.
Bei der Abwandlung beschreibender Angaben ist deshalb zu prüfen, ob
diese in der erkennbaren Abwandlung derart beschreibend bleiben, dass
sie vom Markenschutz auszunehmen sind. Da bei Wortmarken in erster
Linie auf die akustische Wahrnehmung abzustellen ist, ist die Auswirkung
auf die Aussprache mitentscheidend und Veränderungen im Schriftbild
sind insofern unerheblich, soweit sie sich nicht auf die Aussprache aus-
wirken (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 95 ff.; ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 Bst. a
MSchG N. 63 und 132 ff.). Demgegenüber ist gerade im Zeitalter des In-
ternet- und E-Mail-Verkehrs zu berücksichtigen, dass Marken nicht nur im
mündlichen Verkehr verwendet werden (ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 Bst. a
MSchG N. 33). Dennoch vermag die typographische Gestaltung des

Schriftbildes durch Grossschreibung einzelner Buchstaben den Gesamteindruck in der Regel nicht massgeblich zu verändern (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 98; Entscheid der RKGE vom 7. Mai 2003, veröffentlicht in sic! 2003 S. 807 E. 5 – SMARt und vom 15. Oktober 1998, veröffentlicht in sic! 1999 S. 33 E. 3 – GlobalOne). Schliesslich verleiht lediglich ein zusätzlicher Apostroph einem im Gemeingut stehenden Begriff keine Unterscheidungskraft (vgl. GALLUS JOLLER, sic! Sondernummer 2005, S. 47 ff., 51).

Im Gesamteindruck, den die strittige Marke hinterlässt, ist die lexikalische Nähe der Marke "Ce'Real" zu dem zum Gemeingut gehörenden englischen Begriff "cereal" deutlich. Zudem ist das Zeichen phonetisch identisch mit dem französischen Pendant "céréale". Der gross gehaltene Buchstabe R und der Apostroph im strittigen Zeichen "Ce'Real" reichen nicht aus, um das englische Wort "cereal" ausreichend zu verändern und dem Zeichen auf diese Weise Unterscheidungskraft zu verleihen. Die Bedeutung des Zeichens im Sinne von "Cerealien, Getreide, Müsli" bleibt für die massgeblichen Verkehrskreise auch bei dieser Schreibweise eindeutig erkennbar. Das Zeichen wird in visueller und phonetischer Hinsicht als Beschaffenheitsangabe aufgefasst. Unter Berücksichtigung des beschreibenden Charakters des Ausdrucks "cereal" müsste das Schriftbild der strittigen Marke weit mehr verändert werden, um die mangelnde Unterscheidungskraft wettzumachen.

6.

Als Zwischenergebnis ist demnach festzuhalten, dass das Zeichen "Ce'-Real" für die beanspruchten Waren der Klasse 30 als direkt beschreibende Aussage über deren Inhaltsstoffe respektive deren Zusammensetzung zu qualifizieren ist. Die internationale Registrierung Nr. 1'009'226 "Ce'-Real" ist daher als nicht unterscheidungskräftig dem Gemeingut nach Art. 2 Bst. a MSchG zuzurechnen.

Ob auch ein Freihaltebedürfnis am Zeichen in Bezug auf die beanspruchten Waren besteht, kann vorliegend offen gelassen werden, da ein Zeichen bereits vom Markenrecht auszuschliessen ist, wenn ihm die konkrete Unterscheidungskraft fehlt (Urteil des BVGer B-3377/2010 vom 28. Juli 2010 E. 5.6 – Radiant Apricot).

7.

Die Beschwerdeführerin weist auf verschiedene inländische Voreintragen hin, um eine Zulassung der strittigen Marke zum Markenschutz zu erreichen, will aber entsprechende Ansprüche nicht (ausschliesslich) auf die Rechtsanwendungsgleichheit gestützt wissen. Dabei lässt sie al-

lerdings offen, unter welchem Gesichtspunkt sie die genannten Voreintragungen denn geltend macht. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz, ist die Berücksichtigung von Voreintragungen gedanklich unter verschiedenen Gesichtspunkten möglich (vgl. PHILIPP DANNACHER, Der allgemeine Gleichheitssatz im Markenprüfungsverfahren bei Gemeinschaftsmarken der EU sowie im deutschen und im schweizerischen Markenprüfungsverfahren, Basel 2012, S. 6: "Rechtsgleichheit", "Chancengleichheit der Wettbewerber", "Vertrauensschutz", "Selbstbindung von Verwaltungsbehörden" und in verfahrensrechtlicher Hinsicht, "Amtsermittlungsgrundsatz" sowie "Pflicht zur Begründung behördlicher Entscheidungen"). Mangels weiterer Vorbringen der Beschwerdeführerin bleibt hier nur übrig, die Voreintragungen unter dem Blickwinkel der Rechtsanwendungsgleichheit zu prüfen. Die Beschwerdeführerin stellt sich denn auch nicht gegen eine Prüfung der Relevanz von Voreintragungen unter diesem Aspekt, sondern macht in der Beschwerdeschrift lediglich geltend, diese Sichtweise greife zu kurz.

7.1 Nach dem Grundsatz der Rechtsanwendungsgleichheit sind juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln. Dieselbe Behörde darf zwei vergleichbare Sachverhalte nicht ohne sachlichen Grund unterschiedlich beurteilen. Dies gilt allerdings nur, sofern Sachverhalte im Zusammenhang mit unterschiedlichen Rechtssubjekten in Frage stehen (Urteil des Bundesgerichts 4A_62/2012 vom 18. Juni 2012 E. 3 – "Doppelhelix" [fig.]). Nicht erforderlich ist, dass die Sachverhalte in all ihren tatsächlichen Elementen identisch sind (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 28).

7.2 Andererseits sollen fehlerhafte Entscheide nicht für alle Zeiten als Richtschnur gelten (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 – Firemaster; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7410/2006 vom 20. Juli 2007 E. 6 – Masterpiece; Entscheid der RKGE vom 19. Oktober 1999 veröffentlicht in: sic! 1999 S. 645 E. 5 – Uncle Sam; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 31). Vielmehr wird der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht nur ausnahmsweise anerkannt, wenn eine ständige gesetzeswidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde besteht und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser abzuweichen gedenkt (BGE 127 I 1 E. 3a; BGE 122 II 446 E. 4a, m.w.H.; Urteil des Bundesgerichts 4A.261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 5.1; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3189/2008 vom 14. Januar 2010 E. 8 – terroir [fig.]). Vor einer allfälligen Gewährung des Markenschutzes aufgrund von Rechtsgleichheitserwägungen ist überdies eine Abwägung der Interessen des betreffenden Hinterlegers an der

Gleichbehandlung mit anderen Markenhinterlegern einerseits und entgegenstehenden privaten und öffentlichen Interessen andererseits vorzunehmen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7395/2006 vom 16. Juli 2007 E. 12 – Projob, m.w.H.).

7.3 Verletzungen des Gleichbehandlungsgebots müssen sodann im Rechtsmittelverfahren ausdrücklich gerügt werden, was die Obliegenheit einschliesst, entsprechende Vergleichsfälle darzulegen (vgl. Urteil des Bundesgerichts P.124/1962 vom 12. Dezember 1962 E. 4, veröffentlicht in Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBI] 1963 S. 435; BVGE 2007/16 E. 6.4 S. 198, mit weiteren Hinweisen; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2225/2011 vom 7. Mai 2012 E. 8.1 f. – Ein Stück Schweiz, vgl. dazu auch Urteil des Bundesgerichts 4A_343/2012 vom 19. September 2012 – Ein Stück Schweiz; BEATRICE WEBER-DÜRLER, Zum Anspruch auf Gleichbehandlung in der Rechtsanwendung, ZBI, 2004, S. 16). Trotz des Prinzips der Rechtsanwendung von Amtes wegen gilt dabei insoweit das Rügeprinzip, als rechtliche Grundlagen und Einwendungen, die nicht ins Auge springen und nach den Sachverhaltsfeststellungen und Vorbringen der Parteien auch nicht nahe liegen, nicht berücksichtigt werden müssen (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, N. 1.55). Die Geltendmachung der Rechtsanwendungsgleichheit durch einen Markenhinterleger aufgrund von Vergleichsfällen erfordert nicht bloss eine Auseinandersetzung mit der Vergleichbarkeit der Zeichen, sondern auch eine Auseinandersetzung mit den von den herangezogenen Voreintragungen beanspruchten Waren und Dienstleistungen, ansonsten ein Beurteilungsmassstab für die Prüfung einer Verletzung von Art. 8 Abs. 1 BV fehlt (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 veröffentlicht in: sic! 2005 S. 280 – Firemaster). Was schliesslich das Alter der herangezogenen Voreintragungen anbelangt, sollte deren Zulassung zum Markenschutz in der Schweiz in der Regel nicht länger als acht Jahre zurückliegen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6246/2010 vom 28. Juli 2011 E. 8.1 – JumboLine, m.w.H.), damit diese noch als repräsentativ angesehen werden können.

7.4 Zur Stützung ihres Anspruchs auf Gleichbehandlung hat die Beschwerdeführerin drei Voreintragungen geltend gemacht.

Die schweizerische Marke Nr. 383'756 "EurO'choc (fig.)" ist aufgrund des oben Gesagten bereits angesichts ihres mehr als 20 Jahre zurückliegenden Hinterlegungsdatums und der Tatsache, dass die Marke am 14. November 2011 wegen Nichtverlängerung gelöscht wurde, nicht geeignet,

eine rechtsungleiche Behandlung im vorliegenden Fall zu rügen. Ferner kann eine Wortbildmarke grundsätzlich nicht zum Vergleich herangezogen werden, da sie weitere unterscheidungskräftige Merkmale gegenüber einer reinen Wortmarke enthält und deshalb von vornherein nicht als vergleichbar anzusehen ist.

Weiter hat die Beschwerdeführerin die schweizerischen Marken Nr. 618'034 "Wii PLAY" für Waren der Klasse 9 und die Marke Nr. 624'548 "SW!SS" für Waren der Klassen 16, 21, 25, 32 und 33 als angeblich vergleichbare Marken herangezogen. Nach Ansicht der Beschwerdeführerin belegen diese Markeneintragungen, dass die Vorinstanz, bei der Schutzgewährung von Zeichen, die phonetisch identisch mit einem beschreibenden Begriff seien, bereits geringere Anforderungen an die Unterscheidungskraft habe genügen lassen. Sofern die Vorinstanz die Schreibweise der zum Vergleich herangezogenen Zeichen als unterscheidungskräftig und schutzfähig ansehe, gelte dies für die Marke "Ce'Real" gleichermassen, zumal das Zeichen darüber hinaus – und im Gegensatz zu den angeführten Voreintragungen – durch die unübliche Schreibweise gar eine Sinnveränderung erfahre. Die Vergleichbarkeit muss indessen auch mit Blick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen substantiiert geltend gemacht werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3331/2010 vom 3. November 2010 E. 8.1 – Paradies und B-8557/2010 vom 19. März 2012 E. 8.2 – We care about eyecare). Dieser Pflicht kommt die Beschwerdeführerin nicht nach, auch nicht, indem sie mit Bezug auf lediglich eine der angeführten Voreintragungen [CH Nr. 624'584] geltend macht, "Getränke, für welche die letztgenannte [CH Nr. 624'584] beansprucht sei, richteten sich an dieselben Verkehrskreise, wie die Waren, für welche die vorliegend zu beurteilende Marke Schutz beansprucht" (vgl. Beschwerdeschrift vom 18. Januar 2012, Rz. 26). Die Vergleichbarkeit von Marken auf Seite der Waren und Dienstleistungen, wird nicht allein dadurch substantiiert gerügt, dass eine Beschwerdeführerin darauf hinweist, dass beiderseits Durchschnittskonsumenten einen wesentlichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise ausmachen. Für eine weitergehende Prüfung einer Verletzung der Rechtsanwendungsgleichheit besteht daher keine Grundlage.

8.

Schliesslich weist die Beschwerdeführerin darauf hin, dass ihre Marken in einigen anderen Jurisdiktionen zum Markenschutz zugelassen worden sei. Insbesondere der Umstand, dass die Basismarke in Deutschland hinterlegt sei, sei zu ihren Gunsten zu berücksichtigen.

Ausländische Entscheide haben nach ständiger Praxis keine präjudizielle Wirkung. In Zweifelsfällen kann jedoch die Eintragung in Ländern mit ähnlicher Prüfungspraxis ein Indiz für die Eintragungsfähigkeit sein (Urteile des BVGer B-498/2008 vom 23. Oktober 2008 E. 5 – Sprühflaschen und B-6291/2007 vom 28. Mai 2008 E. 9 – Corposana). Angesichts des klaren Gemeingutcharakters der strittigen Marke haben die ausländischen Vorintragungen indessen keine Indizwirkung für die Schweiz. Es handelt sich nicht um einen Grenzfall, bei dem allenfalls ein Blick auf die ausländische Prüfungspraxis den Ausschlag für die Eintragung geben könnte (Urteile des BVGer B-2687/2011 vom 20. Februar 2012 E. 8 – Norma und B-4854/2010 vom 29. November 2010 E. 7 – Silacryl, je mit Hinweisen). Dies gilt auch mit Blick auf das von der Beschwerdeführerin ins Recht gelegte Urteil aus Ungarn vom April 2011.

Die Beschwerdeführerin kann daher auch aus der mehrfachen Eintragung des Zeichens "Ce'Real" im Ausland nichts zu ihren Gunsten ableiten.

9.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das strittige Zeichen "Ce'Real" für die beanspruchten Waren der Klasse 30 Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG darstellt. Die Vorinstanz hat die IR-Marke Nr. 1'009'226 insofern zu Recht zurückgewiesen.

Die Beschwerde erweist sich demnach als unbegründet und ist abzuweisen.

10.

10.1 Die Spruchgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes 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 490 E. 3.3 – Turbinenfuss, mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen. Die daher auf Fr. 2'500.- festzusetzenden Gerichtskosten sind angesichts des Verfahrensausgangs der Beschwerdeführerin aufzuerlegen

und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 2'500.- zu verrechnen.

10.2 Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 ff. VKGE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens im Umfang von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- verrechnet.

3.

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref.: emc; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Die vorsitzende Richterin:

Die Gerichtsschreiberin:

Maria Amgwerd

Sarah Vaterlaus

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).

Versand: 11. April 2013