



Urteil vom 4. Dezember 2007

Mitwirkung: Richter Hans Urech (Vorsitz); Richter Claude Morvant;
Richter Marc Steiner;
Gerichtsschreiberin Beatrice Brügger.

T. _____,
vertreten durch Herr Rechtsanwalt Dr. Robert Flury, A. W. Metz & Co. AG,
Hottingerstrasse 14, Postfach, 8024 Zürich,

Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Stauffacherstrasse 65,
3003 Bern,

Vorinstanz,

betreffend

**Schweizer Markeneintragungsgesuch Nr. 51308/2006 DELIGHT AROMAS
(fig.).**

Sachverhalt:

- A. Mit Gesuch vom 14. Februar 2006 ersuchte die Beschwerdeführerin beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz) für Waren der Klassen 29 und 30 um Markenschutz für das Zeichen Nr. 51308/2006 DELIGHT AROMAS (fig.). Die Marke sieht wie folgt aus:



Delight
aromas

- B. Die Vorinstanz beanstandete die Anmeldung mit Schreiben vom 6. April 2006. Sie machte geltend, das Zeichen DELIGHT AROMAS (fig.) gehöre zum Gemeingut und sei für alle Waren in den Klassen 29 und 30 vom Markenschutz ausgeschlossen. Ferner wurde darauf verwiesen, dass die aufgeführten Waren nicht der Nizza-Klassifikation entsprechen würden.
- C. Die Beschwerdeführerin hielt mit Schreiben vom 6. Juni 2006 an ihrem Gesuch um Eintragung des Zeichens fest. Sie bestritt den beschreibenden Charakter des Zeichens und verwies auf die grafische Gestaltung, die das Zeichen zusätzlich auszeichne. Die Warenliste reichte sie geändert wie folgt ein:

29 Fleisch, Fisch Geflügel und Wild; Fleischextrakte: konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse: Gallerten (Gelees), Konfitüren; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette; Eingemachtes, soweit dieser Klasse enthalten; Essiggurken; Kartoffelchips; Snacks auf der Basis von Käseprodukten; Snacks auf der Basis von verarbeiteten Kartoffeln.
30 Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffeersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditoreiwaren, Speiseeis: Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf, Pfeffer, Essig Sossen, Salatsossen; Gewürze; Speiseeis; Snacks und Chips auf der Basis von Getreidepräparaten; Fruchtsaucen; Snacks auf der Basis von Getreideprodukten.

- D. Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 29. August 2006 an ihrer Einschätzung der Rechtslage fest.
- E. Die Beschwerdeführerin liess sich mit Schreiben vom 16. Oktober 2006 noch einmal vernehmen.

- F. Mit Verfügung vom 15. Januar 2007 wies die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch Nr. 51308/2006 DELIGHT AROMAS (fig.) zurück, da dieses zum Gemeingut gehöre und die grafische Darstellung an dieser Beurteilung nichts zu ändern vermöge.
- G. Die Beschwerdeführerin erhob am 1. Februar 2007 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt die Aufhebung der Verfügung vom 15. Januar 2007 und die Eintragung der Marke DELIGHT AROMAS (fig) für alle beantragten Waren.
- H. Mit Vernehmlassung vom 29. März 2007 beantragte die Vorinstanz, die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen.
- I. Am 27. September 2007 fand auf Antrag der Beschwerdeführerin eine mündliche und öffentliche Verhandlung statt.
- J. Auf die dargelegten und weiteren Vorbringen der Parteien wird, soweit sie rechterheblich sind, in den Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

- 1.
 - 1.1 Der Entscheid der Vorinstanz stellt eine Verfügung nach Art. 5 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren dar (VwVG, SR 172.021).
 - 1.2 Das Bundesverwaltungsgericht, das gemäss Art. 31 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (VGG, SR 173.23) als Beschwerdeinstanz Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 VwVG beurteilt, ist nach Art. 53 Abs. 2 VGG (i.V.m. Art. 33 Bst. e VGG) für die Behandlung der vorliegenden Streitsache zuständig, zumal keine Ausnahme nach Art. 32 VGG greift.
 - 1.3 Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG), die Vertreterin hat sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).
 - 1.4 Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten

2. Gemäss Artikel 2 Buchstabe a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben.

Zum Gemeingut gemäss Art. 2 Bst. a MSchG gehören Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr wesentlich oder sogar unentbehrlich und deshalb freizuhalten sind sowie auch Zeichen, die mangels Unterscheidungskraft nicht geeignet sind, eine Ware oder eine Dienstleistung zu individualisieren. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung werden Zeichen vom Publikum immer dann nicht als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft, sondern unmittelbar als Sachbezeichnungen oder Beschaffenheitsangaben verstanden, wenn sie die Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität oder Bestimmung, den Gebrauchszweck, Wert, Ursprungsort oder die Herstellungszeit der Waren angeben, auf die sie sich beziehen. Der beschreibende Charakter solcher Hinweise muss vom Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasiaaufwand unmittelbar erkennbar sein. Dabei genügt, dass das Zeichen in einem einzigen Sprachgebiet der Schweiz als beschreibend verstanden wird (BGE 131 III 495 E. 5 FELSENKELLER, BGE 128 III 454 E. 2.1 YUKON, BGE 128 III 447 E. 1.5 PREMIERE).

Ob ein Zeichen Gemeingut bildet, beurteilt sich nach seinem Gesamteindruck. 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 ein die Ware oder die Dienstleistung beschreibender, unmittelbar verständlicher Sinn ergibt (BGE 4C.403/1999 vom 16. Februar 2000 E. 3.a BIODERMA, in: sic! 2000, 287; RKGE vom 17. Februar 2003 E. 2 ROYAL COMFORT, in: sic! 2003, 495, RKGE vom 9. September 2002 E. 2 COOL ACTION, in: sic! 2003, 134; BVGE B-7406/2006 vom 1. Juni 2006 E. 3.1.2 AMERICAN BEAUTY).

3. Das zu beurteilende Zeichen setzt sich auch aus den zwei Wörtern "delight" und "aromas" zusammen. Unbestritten ist, dass "aromas" als Plural des Wortes "Aroma" (gleich lautend in englischer, deutscher und italienischer Sprache, arôme in französischer Sprache) verstanden wird.

Das englische Wort "delight" wird als Freude, Vergnügen, Lust, Wonne (Vorinstanz) beziehungsweise Entzücken, Freude, Lust, Vergnügen, Wonne oder als Verb entzücken, erfreuen, vergnügen (Beschwerdeführerin) übersetzt (vgl. auch Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, Berlin und München 2005: delight - Vergnügen, Freude, Wonne, Entzücken; erfreuen, entzücken).

Die zu bezeichnende Ware oder Dienstleistung gibt das Kriterium für die leichte Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters ab. So kann an die Stelle einer bei abstrakter Betrachtung noch möglichen Mehrdeutigkeit eines Zeichens, die bei Wortverbindungen Markenfähigkeit indiziert, ein eindeuti-

ger Sinn mit beschreibendem Charakter treten, sobald das Zeichen mit einer bestimmten Ware oder Dienstleistung in Beziehung gebracht wird (BGE 4A. 5.2004 vom 25. November 2004 E. 3.3 FIREMASTER, in: sic! 2005, 278, mit Hinweisen). Das Zeichen DELIGHT AROMAS (fig.) wird für Waren der Klassen 29 und 30 beansprucht. Aroma ist eine wichtige Eigenschaft dieser Produkte. Die Beschwerdeführerin macht geltend, der Begriff "Aroma" verweise auf Geruchstoffe. Geruchsstoffe würden aber gar nicht beansprucht. Dem kann nicht gefolgt werden. In der Literatur wird der Begriff "Aroma" als "Gesamteindruck, den wir bei Speisen und Getränken durch die Zusammenarbeit von Geruchs- und Geschmacksinn erleben" umschrieben (BRUCE GOLDSTEIN, Wahrnehmungspsychologie, 2. Aufl., Heidelberg/Berlin 2003, S. 605; vgl. BVGE B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 AROMATA/AROMATHERA).

Wie die Beschwerdeführerin feststellt, ist die Kombination der beiden Worte "delight" und "aromas" grammatikalisch nicht korrekt. Der Adressat wird jedoch in der Kombination der beiden Worte unschwer erkennen, dass "delight" ein Hinweis auf die Art oder Qualität der Aromen ist. Der Begriff "Aroma" zusammen mit dem Wort "Genuss", "Freude" oder einem ähnlichen Ausdruck lässt darauf schliessen, dass es sich um ein angenehmes, genussliches Aroma handelt. Angenehme, genussliche Aromen sind erwünschte Eigenschaften von Lebensmitteln.

Es braucht beim Zeichen DELIGHT AROMAS (fig.) seitens der Konsumenten somit keinen Fantasiaufwand um den Hinweis auf eine wichtige Eigenschaft des Produktes, ihr genussvolles Aroma, zu sehen. Das Zeichen DELIGHT AROMAS (fig.) stellt somit eine anpreisende Qualitätsangabe dar. Voraussetzung ist allerdings, dass die Adressaten den Begriff "delight" verstehen.

Bei englischsprachigen Ausdrücken hängt die Schutzfähigkeit des Zeichens davon ab, ob es aufgrund der Sprachkenntnisse der Bevölkerung als deskriptiv aufzufassen ist (BGE 129 III 225 E. 5.1 MASTERPIECE; RKGE vom 23. Dezember 2004 E. 4 BOYSWORLD, in: sic! 2005, 467, mit Hinweisen). Das Wort "delight" gehört nicht zum sehr einfachen Grundwortschatz der englischen Sprache wie z.B. "more", "top", "set," "ever", "fresh", "tender", "advance", "fit", "soft", "line", "mix", "master", "hot" und "pot", die unschwer als allgemein bekannt vorausgesetzt werden können (vgl. BGE 108 II 487 E. 3 VANTAGE, mit Hinweisen). Das Zeichen DELIGHT AROMAS (fig.) soll für Lebensmittel eingetragen werden, das heisst, es richtet sich an das breite Publikum. Vom breiten Publikum können gemäss der Rechtsprechung Englischkenntnisse erwartet werden, die über die oben genannten Grundwörter hinausgehen, allerdings wird nicht davon ausgegangen, dass jedes englische Wort verstanden wird (vgl. dazu GALLUS JOLLER, Beschreibend oder anspielend? - Indizien für die Zuverlässigkeit von Wortabwandlungen als Marken, in: sic! 2005 Sonderheft S. 47 ff, Ziff. II.2, mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Bei fremdsprachigen Ausdrücken kann auch berücksichtigt werden, dass sie aufgrund ihrer Ähnlichkeiten mit Ausdrücken einer Landes-

sprache verständlich sind (RKGE vom 4. August 2003 E.6 IPUBLISH, in: sic! 2004 95; BGE vom 23. Februar 1979 E. 2 ADVANCE, in: PMMBI 1979 I 29, BGE vom 3. Mai 1978 E. 2 AQUA-FIT, in: PMMBI 1979 I 29). Die Vorinstanz geht denn auch von einem naheliegenden Bezug zum französischen Wort "délice", das eine ähnliche Bedeutung wie "delight" hat, aus und erwägt in ihrer Verfügung vom 15. Januar 2007, wie auch schon in den Stellungnahmen vom 6. April 2006 und 29. August 2007, dass vor allem französischsprachige Konsumenten das Zeichen aufgrund der sprachlichen Nähe der Einzelbestandteile zu den Wörtern "délice" und "arôme" als Kombination einer Qualitätsangabe (delight) und einer Sachbezeichnung (aromas) auffassen und als genussvolle Aromen verstehen. Dem ist entgegenzuhalten, dass sich die beiden Begriffe nicht nur geringfügig unterscheiden. Nur die zwei ersten Silben der beiden Wörter "delight" und "délice" sind identisch. Aus diesen ergibt sich noch nicht der Sinn des Wortes. Andere Worte der französischen Sprache beginnen ebenfalls mit "déli-" und haben einen ganz anderen Sinn. Unter den ähnlich langen Wörtern sind dies zum Beispiel "délit" (Delikt, Vergehen) "déliier" (losbinden, lösen), "délire" (Delirium), "délicat" (delikat) (vgl. Langenscheidts Handwörterbuch Französisch, Berlin und München, 2006). Der Wortteil "-light" im Wort "delight" kann zudem nicht nur bei französischsprachigen Personen an den für Lebensmittel inzwischen allgemein bekannten Begriff "light" erinnern. Somit kann nicht davon ausgegangen werden, dass dem französischsprachigen Publikum das Wort "delight" aufgrund seiner Ähnlichkeit mit "délice" ohne Weiteres verständlich ist. Wenn die Vorinstanz das Verständnis des Wortes "delight" in erster Linie über Assoziationen mit dem Wort "délice" begründet, gibt sie implizit zu verstehen, dass sie diesen Begriff nicht schon aufgrund der beim breiten Publikum angenommenen Englischkenntnisse als bekannt voraussetzt. Da es sich beim Wort "delight" nicht um ein Wort handelt, dessen Kenntnis ganz eindeutig vorausgesetzt werden kann, und es auch nicht aufgrund der sprachlichen Nähe zu einem Wort einer Landessprache verstanden werden kann, ist es nicht als dem breiten Publikum bekannt zu qualifizieren. Es ist deshalb davon auszugehen, dass der Begriff DELIGHT AROMAS von den Adressaten nicht als beschreibend, sondern als Fantasiebezeichnung wahrgenommen wird.

4. Selbst wenn bezüglich der Verständlichkeit des Zeichens von einem Grenzfall ausgegangen würde, könnte berücksichtigt werden, dass die Beschwerdeführerin die Marke DELIGHT AROMAS (fig.) als EU-Marke eintragen liess. Daraus kann sie zwar keinen Anspruch bezüglich der Eintragung in der Schweiz ableiten. Die Tatsache, dass ein Zeichen im Ausland eingetragen ist, ist für die Schweiz nicht ausschlaggebend. Sie kann aber in Grenzfällen als Indiz für die Schutzfähigkeit berücksichtigt werden (BGE 129 III 225 E. 5.5 MASTERPIECE; RKGE 4. Juli 2005 STARS FOR FREE, E. 9, in: sic! 2005 875).

5. Die Beschwerde ist folglich gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, die Marke im schweizerischen Markenregister einzutragen.
6. Es erübrigt sich somit, auf die Frage der Unterscheidungskraft des Zeichens aufgrund seiner grafischen Gestaltung einzugehen. Desgleichen braucht die Frage, ob das Zeichen infolge eines Anspruchs auf Gleichbehandlung hätte eingetragen werden müssen, nicht mehr geprüft zu werden.
7. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG), und der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss zurück zu erstatten.

Der obsiegenden Beschwerdeführerin ist eine Parteienschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten des Beschwerdeverfahrens zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Entschädigung wird auf Grund der von der Beschwerdeführerin eingereichten Kostennote für das Beschwerdeverfahren auf total Fr. 4287.85 festgesetzt (Art. 14 Abs. 2 des Reglements vom 11. Dezember 2006 über Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht, VGKE, SR 173.320.2, Art. 8 der Verordnung vom 10. September 1969 über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren, SR 172.041.0).

Besteht keine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteienschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. 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 erliess sie die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und kassierte auch in eigenem Namen die dafür vorgesehene Gebühr. Die Vorinstanz ist darum zur Zahlung der Parteienschädigung zu verpflichten.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1. Die Beschwerde wird gutgeheissen, Ziff. 1 der Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 15. Januar 2007 wird aufgehoben und das Institut wird angewiesen, die Marke im schweizerischen Markenregister einzutragen.

2. Der am 12. Februar 2007 geleistete Kostenvorschuss von Fr. 3'000.-- wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet, sobald dieses Urteil in Rechtskraft erwachsen ist.
3. Der Beschwerdeführerin wird zulasten des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum eine Parteientschädigung von Fr. 4'287.85 zugesprochen.
4. Dieses Urteil wird eröffnet:
 - der Beschwerdeführerin (mit Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
 - der Vorinstanz (Ref-Nr. 60550/2005, mit Gerichtsurkunde)
 - dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (mit Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

Hans Urech

Beatrice Brügger

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 hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

Versand am: 10. Dezember 2007