Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-6068/2007

{T 0/2}

Urteil vom 18. September 2008

Besetzung

Richter Francesco Brentani (Vorsitz), David Aschmann, und Hans Urech;
Gerichtsschreiber Daniele Cattaneo;

Parteien

A. _____,
vertreten durch A. W. Metz & Co. AG,
Hottingerstrasse 14, Postfach, 8024 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Schutzverweigerung gegenüber der internationalen Markenregistrierung Nr. 853 858 „BIOROM“.

Sachverhalt:

A.
Die A. _____ (nachfolgend: Beschwerdeführerin) ist Inhaberin der international registrierten Marke Nr. 853 858 “BIOROM” (Ursprungsland Deutschland).

Die Marke beansprucht Schutz in verschiedenen Vertragsstaaten des Madrider Markenabkommens, unter anderem auch in die Schweiz, für folgende Waren der Klasse 3 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken:

Klasse 3: *savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, déodorants pour usage personnel*

B.
Gestützt auf Art. 6quinquies der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ), Art. 2 Bst. a MSchG und Art. 30 Abs. 2 Bst. c MSchG erliess das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz, IGE, Institut) am 11. Oktober 2006 eine vollständige provisorische Schutzverweigerung (notification de refus provisoire total) gegen die international registrierte Marke Nr. 853 858 “BIOROM” mit der Begründung, dass der Abnehmer im Zusammenhang mit den Waren der Klasse 3 unverzüglich verstehen würde, dass diese Bioqualität aufweisen und aus Rom stammen würden. Somit würde das Zeichen als Qualitäts- und Herkunftsangabe die oben genannten Waren direkt beschreiben und könne nicht zum Markenschutz zugelassen werden. Des Weiteren sei das Zeichen täuschend, wenn die Waren der Klasse 3 nicht aus Italien stammen würden.

C.
Mit Schreiben vom 18. Dezember 2006 nahm die Beschwerdeführerin zur provisorischen Schutzverweigerung Stellung. Sie beantragt, die Schutzverweigerung zurückzunehmen und dem Zeichen den Schutz in der Schweiz zu gewähren. Sie machte insbesondere geltend, beim Zeichen “BIOROM” handle es sich um ein Fantasiezeichen, das von den Konsumenten nicht in einzelne Bestandteile zerlegt, sondern als Ganzes wahrgenommen werde. Es liege auf der Hand, dass ein Zei-

chen, das aus dem Element “BIO” plus ein Fantasiebegriff bestehe, eingetragen werden könne.

D.
Mit Schreiben vom 5. März 2007 hielt die Vorinstanz an der Zurückweisung des Zeichens IR 853858 “BIOROM” für die beanspruchten Waren der Klasse 3 fest. Indem das Zeichen sowohl als Qualitätshinweis die Art und die Charakteristika der Produkte als auch die Herkunft der beanspruchten Waren der Klasse 3 direkt beschreibe, fehle ihm die konkrete Unterscheidungskraft. Die Vorinstanz führte weiter aus, der Bestandteil “ROM” weise direkt auf Italiens Hauptstadt hin, die dem schweizerischen Abnehmer bekannt sei. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren sei das Zeichen somit geeignet, als geografischer Hinweis auf Italien wahrgenommen zu werden. Demzufolge sei das Zeichen täuschend, wenn die Herkunft der Waren nicht der im Zeichen enthaltenen geografischen Bezeichnung entspreche.

E.
Mit Schreiben vom 7. Mai 2007 brachte die Beschwerdeführerin vor, die Konsumenten teilten das Zeichen “BIOROM” nicht in seine Einzelbestandteile “BIO-” und “-ROM” auf. Der Durchschnittskäufer werde höchstens das Element “BIO-” als entfernte Inhaltsangabe erkennen, aber auf keinen Fall daran denken, dass die Endung “-ROM” einen Hinweis auf Rom enthalte. Überdies weise “-ROM” nicht nur auf die Stadt, sondern auch auf ein elektronisches Speichermedium hin. Zudem sei es so, dass “ROM” im lateinischen Ursprung auch “matrix” bzw. “Formel” bedeute. Allein die Vieldeutigkeit des Begriffes zeige - so die Beschwerdeführerin - dass die Schlussfolgerung der Vorinstanz unzutreffend sei. Eine Irreführungsgefahr sei ebenfalls ausgeschlossen, weil die Konsumenten nicht erwarteten, dass entsprechend gekennzeichnete Waren aus Italien stammen. Nach Auffassung der Beschwerdeführerin enthalte “BIOROM” höchstens einen Hinweis auf unter besonderen Umständen hergestellte Produkte, was aber die Schutzfähikeit des Zeichens nicht ausschliesse, weil die Endung “-ROM” unterscheidungskräftig sei.

F.
Mit Verfügung vom 24. Juli 2007 verweigerte die Vorinstanz der internationalen Registrierung Nr. 853858 “BIOROM” den Schutz in der Schweiz gestützt auf Art. 2 Bst. a MSchG für die beanspruchten Waren der Klasse 3. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, als

Ganzes liege im vorliegenden Fall eine Zeichenkombination vor, welche vom schweizerischen Abnehmer im Sinne von “biologischen Produkten aus Rom” verstanden werde. Mit anderen Worten beschreibe das Zeichen sowohl als Qualitätshinweis die Art und die Charakteristika als auch die Herkunft der beanspruchten Waren der Klasse 3 direkt. Das Zeichen erlaube dem Abnehmer nicht, die beanspruchten Waren von anderen Waren der Konkurrenz zu unterschieden, da es keinen Hinweis auf ein Unternehmen darstelle. Es fehle ihm somit die konkrete Unterscheidungskraft, und das Zeichen müsse des Weiteren den anderen Wettbewerbern freigehalten werden.

Neben der fehlenden Unterscheidungskraft - so die Vorinstanz - wecke das Zeichen aufgrund des Bestandteiles “ROM” zusätzlich eine Täuschungsgefahr bezüglich der geographischen Herkunft der beanspruchten Waren. Die Erwartungen des Schweizer Publikums könnten somit getäuscht werden, sollten die Waren nicht aus Italiens Hauptstadt Rom stammen.

G.

Mit Eingabe vom 12. September 2007 reichte die Beschwerdeführerin Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ein, mit dem Antrag, die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für geistiges Eigentum vom 24. Juli 2007 aufzuheben, den markenrechtlichen Schutz der internationalen Marke Nr. 853858 zu gewähren und die Beschwerdeführerin angemessen zu entschädigen. Zur Begründung bringt sie vor, die Beurteilung eines Zeichens habe aufgrund des Gesamteindrucks zu erfolgen. Demnach sei das Zeichen “BIOROM” als ein aus einem einzigen Wort bestehendes Zeichen zu betrachten, das keine klare Aussage macht und insbesondere keinen Hinweis darauf enthält, dass die beanspruchten Waren biologisch hergestellt seien und zudem aus Rom stammen. Darüber hinaus sei “BIOROM” nicht Gemeingut da es die beanspruchten Waren nicht direkt beschreibe. Die Endsilbe sei als Endung eines Substantivs zu betrachten, weshalb es sich nicht um einen geographischen Namen handle. Selbst wenn, so die Beschwerdeführerin, die beteiligten Verkehrskreise im Zeichen “BIOROM” einen Hinweis auf “ROM” erkennen würden, wäre dies keine Herkunftsangabe, weil niemand in der Schweiz erwarte, dass die kosmetischen Produkte in Rom tatsächlich hergestellt würden. Die Beschwerdeführerin beruft sich schliesslich auf den Grundsatz der Gleichbehandlung, unter Verweis auf bereits hinterlegte Zeichen mit der Endung “-ROM” und/oder der Vorsilbe “BIO-”.

H.
Mit Vernehmlassung vom 29. Oktober 2007 beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde sei unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin vollumfänglich abzuweisen. Sie verweist für die Begründung auf die angefochtene Verfügung und führt ergänzend aus, dass das Institut nicht alle Zeichen mit der Endung "-ROM" zurückweise, sondern im Kontext mit den weiteren Zeichenelementen und den beanspruchten Waren und Dienstleistungen entscheide, ob im Bestandteil "ROM" die italienische Hauptstadt gesehen werde oder nicht. Nach Auffassung der Vorinstanz liegen mit den von der Beschwerdeführerin zitierten Voreintragungen mit der Endung "-ROM" und Voreintragungen mit dem Bestandteil "BIO-" keine vergleichbaren Sachverhalte vor, die eine Gleichbehandlung in Bezug auf "BIOROM" rechtfertigen würde. Die Vorinstanz führt weiter aus, die Beurteilung ob in Bezug auf den Zeichenbestandteil "ROM" Herkunftserwartungen bestehen oder dem Zeichen ein klar erkennbarer Symbolcharakter zukomme, sei nie abstrakt, sondern immer im Zusammenhang mit den konkret benspruchten Waren vorzunehmen. Aus dieser Betrachtungsweise, könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Abnehmer im Zusammenhang mit dem Zeichenbestandteil "ROM" für die beanspruchten Waren Herkunftserwartungen habe.

I.
Mit Schreiben vom 27. November 2007 führt die Beschwerdeführerin zu den Ausführungen der Vorinstanz aus, es stelle eine nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung in Bezug auf Voreintragungen dar, wenn "BIOROM" als ein Hinweis auf die Stadt Rom enthaltenes Zeichen zurückgewiesen werde. Des Weiteren könne eine Irreführung nur dann vorliegen, wenn eine gewisse Wahrscheinlichkeit bestehe, dass diese tatsächlich eintritt, denn der Prüfungsmassstab sei die Wahrnehmung des durchschnittlichen Abnehmers und nicht jene eines Abnehmers, der sich besonders leicht irreführen lasse.

J.
Mit Schreiben vom 14. Dezember 2007 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Stellungnahme zum Schreiben der Beschwerdeführerin vom 27. November 2007. Sie beantragte unter Hinweis auf die Begründung des angefochtenen Entscheids, die Beschwerde unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin abzuweisen.

K.
Mit Instruktionsbrief vom 11. Januar 2008 lud der Instruktionsrichter die Parteien ein, beweiskräftige Belege zur Beantwortung der Frage einzureichen, welche Produkte der Klasse 3 in Rom heute oder in naher Zukunft in nennenswertem Umfang produziert oder in der Schweiz zum Verkauf eingeführt werden und aus welchen anderen Tatsachen sich ein sachlicher Zusammenhang dieser Stadt mit den genannten Produkten ergebe. Weiter wurden die Parteien eingeladen, sich zu äussern, in welchen Kombinationen und Bedeutungen der Wortbestandteil "-rom" in der Schweiz verwendet und verstanden werde und falls der Wortbestandteil mehrdeutig wäre, wie häufig und von wem in der schweizerischen Tagespresse oder in anderen repräsentativen Publikationen zum relevanten Sprachgebrauch welche dieser verschiedenen Bedeutungen verwendet werde.

L.
Mit Schreiben vom 8. Februar 2008 führte die Vorinstanz aus, in Rom, neben Mailand und Turin, der drittgrössten italienischen Industriestadt, seien neben Maschinenbau, grafischem Gewerbe, Informatik, Elektro-, Kunststoff-, Bekleidungs-, Holz- und Lebensmittelindustrie auch führende Industriezweige der Chemie mit Schwerpunkt Erdölraffinerie und Pharmaindustrie ansässig. Darüber hinaus seien in den italienischen "Gelben Seiten" vier römische Unternehmen aufgelistet, die zur Kategorie der chemischen, kosmetischen und pharmazeutischen Industrie gehörten. Sowohl die kosmetische Industrie als auch die Produktion von Parfümeriewaren wiesen enge Verbindungen bzw. Überschneidungen zur chemischen und pharmazeutischen Industrie auf. Die Tatsachen, dass Italien sowohl der zweitwichtigste Handelpartner als auch der zweitwichtigste Warenlieferant für die Schweiz sei und die am häufigsten in die Schweiz importierten Waren pharmazeutische Produkte darstellen, liessen ohne Weiteres den Schluss zu, dass die in Rom bzw. Italien produzierten Kosmetika und Parfümeriewaren auch in die Schweiz exportiert werden.

Was die Verwendung von "ROM" als Suffix und diesbezügliche Bedeutungen anbelangt, lasse sich aus keinem der einschlägigen Wörterbücher eine Bedeutung entnehmen.

M.
Mit Schreiben vom 7. Februar 2008 verdeutliche die Beschwerdeführerin ihren Standpunkt weiter und betone Rom sei in erster Linie eine

Beamtenstadt bzw. unterstreiche die Wichtigkeit als Hauptstadt Italiens in Verbindung mit dem Vatikan als religiöses, historisches und touristisches Zentrum. Der produktive industrielle Sektor sei hingegen von geringerer Bedeutung, und eine besondere Bedeutung von Rom für Kosmetika lasse sich nicht eruieren. Ferner komme die Buchstabenfolge “R-O-M” als Wort für die Stadt Rom, für einen “männlichen Zigeuner” und als Abkürzung von CD-Rom vor. “-ROM” sei in zahlreichen bereits eingetragenen Marken als Endsilbe enthalten. Somit lasse sich festhalten, dass der Wortbestandteil mehrdeutig sei. Zudem könne der Gebrauch von “-ROM” im Sinne einer Endsilbe, die auf die Stadt Rom verweise, ausgeschlossen werden.

N.
Mit Schreiben vom 20. Februar 2007 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Stellungnahme zum Schreiben der Beschwerdeführerin vom 7. Februar 2008. Sie beantragte unter Hinweis auf die Begründung des angefochtenen Entscheids, die Beschwerde unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin abzuweisen.

O.
Mit Schreiben vom 13. März 2008 verwies die Beschwerdeführerin im Wesentlichen auf ihre Eingabe vom 7. Februar 2008 und beantragt gemäss Begehren der Beschwerdeschrift vom 12. September 2007 zu entscheiden.

P.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (vgl. Schreiben der Beschwerdeführerin vom 27. November 2007).

Q.
Auf die erwähnten und weitere aktenkundigen Argumente und Unterlagen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid erheblich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Der Entscheid der Vorinstanz vom 24. Juli 2007 stellt eine Verfügung im Sinne des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren dar (VwVG, SR 172.021; Art. 5 Abs. 1 Bst. c). Das

Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d 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 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), der Vertreter hat sich bereits im vorinstanzlichen Verfahren rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. VwVG).

Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.

2.
Innerhalb eines Jahres ab Mitteilung einer Internationalen Markenschutzregistrierung kann die Vorinstanz erklären, dass sie dieser Marke den Schutz in der Schweiz verweigere (RKGE in sic! 2006 S. 31 Schmuckkäfer). Sie muss dafür mindestens einen in der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ; SR 0.232.01) erwähnten Grund angeben (Art. 5 Abs. 1 des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Fabrik- oder Handelsmarken, revidiert in Nizza am 15. Juni 1957, MMA, SR 0.232.112.2). Mit der Notifikation der Registrierung der Marke IR Nr. 853 858 am 3. November 2005 und dem Versand der vorsorglichen Schutzverweigerung am 11. Oktober 2006 wurde diese Jahresfrist eingehalten.

3.
Als Ablehnungsgrund kann die Vorinstanz angeben, dass die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehre oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sei, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Werts, des Ursprungsorts der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen könnten oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Schutzlands üblich seien (Art. 6^{quinquies} Bst. b Ziff. 2 PVÜ). Diesen Grund hat die Vorinstanz unter Hinweis auf den inhaltlich entsprechenden Tatbestand von Art. 2 Bst. a MSchG, der Zugehörigkeit zum Gemeingut (Appartenance au

domaine public) angerufen. Zeichen, die Gemeingut sind, sind nach jener Bestimmung vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich im Verkehr für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben.

4.

4.1 Die Vorinstanz hat das Eintragungsgesuch der Beschwerdeführerin gestützt auf Art. 2 Bst. a und c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) zurückgewiesen.

4.2 Vom Markenschutz ausgeschlossen sind nach Art. 2 Bst. a MschG, Zeichen, die Gemeingut sind, da ihnen die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt oder an ihnen ein Freihaltebedürfnis besteht.

4.3 Als Gemeingut sind Zeichen anzusehen, die nicht zur Identifikation von Waren und Dienstleistungen dienen können und vom Publikum nicht als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft verstanden werden (Lucas David, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 2 N. 5 [nachfolgend zitiert: David, MSchG]). Zeichen, welche der Abnehmer nicht als betriebsbezogenen Unterscheidungshinweis, sondern als sachliche Aussage über Art und Eigenschaften des Produktes versteht, bilden keine Marke und sind zurückzuweisen. Gleichzeitig hat der Schutzausschlussgrund der Zugehörigkeit zum Gemeingut aber auch zu verhindern, dass dem Wirtschaftsverkehr wesentliche Zeichen entzogen, bzw. von einem Konkurrenten in wettbewerbsbeschränkender Weise monopolisiert werden Eugen Marbach, in: Roland von Büren/ Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, Markenrecht, S. 34 [nachfolgend zitiert: Marbach, Markenrecht].

4.4 Zum Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG zählen 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 machen. Es handelt sich namentlich um Angaben, die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Gebrauchszweck, Wert, Ursprungsort oder Herstellungsort aufgefasst zu werden. Gemeingut ist allerdings nur dann anzunehmen, wenn das Publikum die Bedeutung des betreffenden Wortes unmittelbar erkennen kann, ohne dass

eine besondere Denkarbeit oder ein Aufwand an Fantasie nötig ist (BGE 118 II 182 E. 3b *Duo*; Urteil des Bundesgerichts 4A.7/1997 vom 23. März 1998 E. 1 in sic! 1999 S. 397 *Avantgarde*; Entscheid der RKGE vom 29. September 1997 in sic! 1997 S. 561 E. 3 *Mirabell*; Entscheid der RKGE vom 6. Oktober 2000 in sic! 2001 S. 28 E. 2 *Levante*; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 35 ff. [nachfolgend: WILLI, Markenschutzgesetz]; MARBACH, Markenrecht, S. 37 f.).

4.5 Dem Zweck der Marke als Kennzeichnungsmittel folgend ist für die Beurteilung der Unterscheidungskraft die Auffassung der Abnehmer massgebend. Das Gericht hat deshalb vorab die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in sic! 2007 S. 3 [nachfolgend zitiert: MARBACH, Verkehrskreise]). Konsumgüter des täglichen Gebrauchs richten sich vorwiegend an den Durchschnittskonsumenten. Diesfalls dürfen nicht Kenntnisse vorausgesetzt werden, für die es besonderer Interessen oder Nachforschungen bedarf (WILLI, Markenschutzgesetz, Art. 2 N. 41). Nur soweit der Kaufentscheid nicht beim eigentlichen Konsumenten liegt, sondern von dritten Kreisen gefällt wird, ist auf das Verständnis der entsprechenden Fachkreise abzustellen (MARBACH, Verkehrskreise, S. 11).

4.6 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 (Entscheid der RKGE vom 6. Oktober 2000 in sic! 2001 S. 28 E. 2 *Levante*; Entscheid der RKGE vom 18. August 2005 in sic! 2005 S. 21 E. 9 *Gelactiv*; WILLI, Markenschutzgesetz, Art. 2 N. 15; MARBACH, Markenrecht, S. 32).

4.7 Ob ein Zeichen gemeinfrei ist, beurteilt sich sodann nach dem Gesamteindruck. Aus der Massgeblichkeit des Gesamteindrucks folgt, dass ein Zeichen nicht bereits deshalb vom Markenschutz ausgenommen ist, weil es einen gemeinfreien Bestandteil enthält. Entscheidend ist vielmehr, dass die Marke als Ganzes (in Kombination aller Elemente) nicht von gemeinfreien Elementen geprägt wird (BGE 99 II 403 E. 1a *Biovital*; BGE 104 Ib 139 E. 2 *Sano-Vital*).

5.

5.1 Die Vorinstanz stützt ihre Zurückweisung der Marke auf eine Bedeutung von “BIOROM” als eine als Ganzes nicht zu interpretierende Zeichenkombination, welche vom schweizerischen Abnehmer im Sinne von “biologische (Produkte) aus Rom” verstanden wird. Laut der Vorinstanz bestehe das Zeichen aus der üblichen Kurzform “BIO” und dem Bestandteil “ROM”. Der Durchschnittsabnehmer nehme von selbst diese Auftrennung vor, da die Zeichenkombination als Ganzes keinen Sinngehalt aufweise und er somit automatisch versuchen werde, bekannte Bestanteile zu eruieren. Da die Auftrennung der Kombination in “BIO” und “ROM” rein phonetisch als auch in Bezug auf die vorhandene Silbenzahl im Vordergrund stehe und eine andere Aufteilung als nicht sprachregelkonform einzustufen wäre, könne davon ausgegangen werden, dass der schweizerische Abnehmer, auch im Hinblick auf die Tatsache, dass der Kombination ein möglicher Sinngehalt zugeordnet werden soll, “BIO” mit der üblichen Kurzform für “biologisch” und “ROM” mit der Hauptstadt Italiens in Verbindung bringe.

Die Beschwerdeführerin bestreitet diese Einschätzung insbesondere mit dem Vorbringen, dass der Umstand, wonach die Endung “-ROM” in zahlreichen Marken enthalten sei, zeige, dass die Konsumenten diese Endung nicht mit der Stadt Rom in Verbindung bringen. Darüber hinaus werde “BIOROM” von den beteiligten Verkehrskreisen nicht in die einzelnen Bestandteile “BIO-” und “-ROM” zerlegt, sondern als Einheit wahrgenommen, da die Endsilbe “-ROM” keine sprachliche Aussage mache.

5.2 Beim in Frage stehenden Zeichen geht es um eine reine Wortmarke. Trennt man das Zeichen in zwei Silben auf, so sind die zwei Bestandteile “BIO-” und “-ROM” zu erkennen. Die Auftrennung in “BI-” und “-OROM” oder “BI-” “-O-” “-ROM” wäre allerdings, laut der Beschwerdeführerin, genauso plausibel. Geht man von den zwei Silben “BIO- und “-ROM” aus, so ist der vorbekannte Teil “BIO” zu erkennen. Mit dem für markenmässige Benützung beliebten Ausdruck “BIO” hatte sich das Bundesgericht mehrere Male zu befassen, nämlich in den Zusammensetzungen “BIOCLINIQUE” (BGE 101 Ib 15), “BIOVITAL” (BGE 99 II 402) und “BIONORM” (Urteil vom 29. März 1977 i. S. Merck, veröffentlicht in PMMBI 1977 I 44). Wie in diesen Entscheiden ausgeführt worden ist, stammt der Ausdruck aus dem Griechischen, bedeutet in erster Linie Leben und kommt in Haupt- wie in Eigenschaftswörtern vor.

Im Wort “biologisch” weist er von allem auf die naturreine Zusammensetzung oder Erzeugung von Nahrungsmitteln hin. Als Hinweis auf Produkte von natürlicher Beschaffenheit werden das Wort “biologisch” und die Abkürzung “BIO” auch in der Werbung für Pflege- und Schönheitsmittel verwendet (BGE 101 Ib 17 und vgl. für alle Urteil vom 12. September 1979 i. S. Pharma-Cosma veröffentlicht in PMMBI 1979 I 55 “BIOCERNE”).

6.

6.1 Die Vorinstanz führt zwar aus, dass, was den Bestandteil “BIO” betrifft, das Zeichen als Qualitätshinweis die Art und die Charakteristika der Produkte direkt beschreibt und auf eine naturreine Zusammensetzung oder Erzeugung der Produkte hinweist. Aus der angefochtenen Verfügung ist allerdings nicht ersichtlich in wie weit die Kombination der Silben “BIO-” und “-ROM”, in ihrem Gesamteindruck für die beanspruchten Waren der Klasse 3 direkt beschreibend sein soll und somit als Sachbezeichnung ohne konkrete Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 2 Bst. a MschG zu betrachten wäre. Für die Beurteilung der Eintragungsfähigkeit des Zeichens "BIOROM" ist entscheidend, ob das Zeichen als Ganzes, d. h. der Sinn der Wortzusammensetzung für das schweizerische Publikum, eindeutig erkennbar ist.

6.2 Die Buchstabenfolge "B-I-O-R-O-M" ergibt nach den Sprachregeln keine eindeutige, bestimmte Bedeutung. Der Adressat könnte in der Buchstabensequenz "BIOROM" das Präfix “BIO” erblicken, vermag aber in der Kombination von “BIO” mit “ROM” keinen bestimmten und logischen Sinn zu erkennen. Nach den deutschen Sprachregeln müsste das Wort so etwas bedeuten wie “biologisches Rom” was dann aber eher der Bedeutung eines “umweltfreundlichen Roms” naheliegen würde. Der Vorinstanz kann deswegen nicht gefolgt werden, wenn sie darauf hinweist, dass "BIOROM" als “biologische Produkte aus Rom” aufgefasst wird.

6.3 Es ist unbestritten, dass “ROM” für sich allein genommen (italienisch/lateinisch Roma), als Hinweis auf die Stadt Rom zu deuten wäre. Strittig ist demgegenüber die Frage, ob “-ROM” als Endung von “BIO-ROM”, in den relevanten Kreisen als relativ bedeutungslose Endsilbe oder eben gerade als Hinweis auf die Hauptstadt Italiens verstanden wird. Die Beschwerdeführerin macht dazu geltend, dass die Buchstabenfolge “R-O-M” in verschiedenen Formen vorkommt: als Wort für die

Stadt “Rom”; als Wort für einen “männlichen Zigeuner” und als Abkürzung für “read only memory” im Zusammenhang mit CD-rom.

Der Konsument wird in der Kombination “BIOROM” das Element “BIO-” wohl erkennen. Der Betrachter hat aber keinen Anlass, die Marke in die Bestandteile "BIO" und "ROM" zu zergliedern und sich um deren Bedeutung zu kümmern (vgl. sic! 1999 S. 558 *Dystar*). Die Verbindung der beiden Silben “BIO” und “ROM” zur Kombination von “BIOROM” weist keine bestehende Wortbedeutung auf, sondern entspricht einer neuen Wortbildung. Im Zusammenhang mit den von der hinterlegten Marke beanspruchten Waren ist im Zeichen "BIOROM" kein eindeutiger Wortsinn und entsprechend auch keine unmittelbare Beschreibung enthalten.

Eine solche Beurteilung wird durch den Umstand nahe gelegt, dass sich der Wortbestanteil "BIO" in der Regel auf das nachfolgende Substantiv bezieht, mithin dazu dient, die Art der Produktion oder die Produktionsweise zu charakterisieren (vgl. BGE 99 II 401). Entspricht das Nachwort dem Namen einer Stadt, so wird aus der Kombination nicht ohne weiteres abgeleitet werden, diese sei biologisch oder als solche naturnahe. Mit anderen Worten, selbst wer in der Marke “BIOROM” das Wort “ROM” erkennt, wird wegen der Bedeutungslosigkeit des ganzen Zeichens in der Marke als ganzes keine unmittelbar beschreibende Aussage erkennen (vgl. sic! 1999 S. 558 *Dystar)*. In der Struktur des Wortes “BIOROM” lässt sich eine typische Bauweise (vgl. weitere Beispiele wie Gasprom, Syndrom, Fibrom, Cytochrom unter http://wortschatz.uni-leipzig.de/) erkennen, die auch für die Struktur von Wortneuschöpfungen in der Wissenschaft charakteristisch ist, und wo bestimmte Regelmässigkeiten der Wortbildung vorkommen. Dabei spielen Endungen wie -ol, -al, -an, -il, -yl, die in der Pharmazie und der Chemie gebräuchlich sind, eine wichtige Rolle und geben den entsprechenden Markennamen den Anstrich von Fachtermini und den Produkten damit die Aura einer wissenschaftlich garantierten Qualität (vgl. Laura Sergo, Bewusstsein im Spiegel der Markenrechtsprechung, in: Kultur und Übersetzung. Methodologische Probleme des Kulturtransfers, Tübingen, Narr, 2 (2002), S. 269-281; mit zahlreichen Hinweisen). Es ist denkbar, dass “-ROM” eine ähnliche Funktion zukommen könnte, wobei dies kaum oder nur in sehr entferntem Masse eine Assoziation zur Stadt Rom auslösen dürfte.

6.4 Ob eine geografische Bezeichnung, die als Bestandteil einer Marke verwendet werden soll, zur Täuschung des Publikums geeignet ist, entscheidet sich nicht allgemein, sondern hängt von den Umständen des Einzelfalles ab. Dazu gehören insbesondere die Bekanntheit des Wortes als geografische Angabe und als Marke, tatsächliche oder naheliegende Beziehungen zwischen dieser und zusätzlichen Angaben, welche die Täuschungsgefahr erhöhen oder beseitigen können. Entscheidend ist, ob eine Marke beim Publikum eine Ideenverbindung zu einer bestimmten Gegend oder einem bestimmten Ort hervorruft und so mindestens indirekt die Vorstellung einer Herkunftsangabe weckt. In solchen Fällen besteht die Gefahr der Irreführung, falls die mit dem Zeichen versehenen Waren nicht dort hergestellt werden (BGE 132 III 770 E. 2.1 *Colorado* mit Hinweisen, BGE 4A.14/2006 vom 7. Dezember 2006 E. 4.1 *Champ*; BGE 128 III 454 E. 2.2 *Yukon*).

Nicht unter den Begriff der Herkunftsangabe fallen nach Art. 47 Abs. 2 MSchG geografische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden. Keine Gefahr der Irreführung besteht, wenn die geografische Angabe für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen erkennbar - trotz bekanntem geografischem Gehalt - Fantasiecharakter hat, offensichtlich nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort in Frage kommt, als Typenbezeichnung erkannt wird oder sich im Verkehr als Kennzeichen für ein bestimmtes Unternehmen durchgesetzt hat (vgl. BGE 132 III 770 E. 2.1 *Colorado*, BGE 4A.14/2006 vom 7. Dezember 2006 E. 4.1 *Champ*, BGE 128 III 454 E. 2.1 *Yukon*, BGE 117 II 327 E. 2 *Montparnasse*).

6.5 Weder die Vorinstanz noch das Bundesverwaltungsgericht, welche den Sachverhalt von Amtes wegen abzuklären haben, vermochten aussagekräftig glaubhaft zu machen, dass in BIOROM ein Hinweis auf die Stadt Rom erkannt wird und, dass der Stadt eine erhebliche Bedeutung im Zusammenhang mit der Kosmetikindustrie zukäme. Insbesondere vermochten beide nicht darzulegen, welche der Produkte der Klasse 3 in Rom heute oder in naher Zukunft in nennenswertem Umfang produziert, angeboten oder in der Schweiz zum Verkauf eingeführt werden, oder darzulegen, aus welchen anderen Tatsachen sich ein sachlicher Zusammenhang der Stadt mit den genannten Produkten ergibt. Die von der Vorinstanz beigelegten Auszüge aus www.paginegialle.it ergeben unter dem Suchkriterium “cosmetica,

Roma” 5 Treffer, was im Vergleich zum Beispiel zu Milano mit 48 Treffern, Turin mit 6 Treffern, Bologna mit 8 Treffern, Parma mit 7 Treffern, zum Teil wesentlich kleiner erscheint und sich mit verhältnismässigem Aufwand nicht weiter abklären lässt.

Nachdem für das Bundesverwaltungsgericht nicht erstellt ist, dass der massgebliche Konsumentenkreis in BIOROM einen Hinweis auf die Stadt Rom erkennen wird, erübrigen sich hierzu weitere Ausführungen.

Wortbildungen wie in casu, die bloss entfernt, mit Hilfe besonderer Fantasie auf die Beschaffenheit, Herkunft oder Zweckbestimmung einer Ware schliessen lassen, sind indessen nicht Gemeingut (BGE 99 I 404 mit Hinweisen) und kann die Markenfähigkeit nicht abgesprochen werden.

7.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz die Eintragung der hinterlegten Marke “BIOROM” für die beanspruchten Waren der Klasse 3 (Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer und Zahnputzmittel) zu Unrecht zurückgewiesen hat. Die Beschwerde ist daher gutzuheissen und der internationalen Marke Nr. 853 858 in der Schweiz Schutz zu gewähren.

8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG), und es ist der Beschwerdeführerin der geleistete Kostenvorschuss zurück zu erstatten.

Der obsiegenden, anwaltlich vertretenen Beschwerdeführerin ist eine Parteientschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten des Beschwerdeverfahrens zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Da die Beschwerdeführerin keine Kostennote eingereicht hat, ist die Parteientschädigung aufgrund der Akten zu bestimmen und auf Fr. 2'500.- (inkl. MWST) festzusetzen (Art. 8 und 14 Abs. 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2). Fehlt wie vorliegend eine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eige-

ner Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf hat die Vorinstanz die angefochtene Verfügung in eigenem Namen erlassen und die dafür vorgesehene Gebühr erhoben. Ihr sind demnach die Parteikosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 24. Juli 2007 wird aufgehoben und das Institut angewiesen, der internationalen Marke Nr. 853 858 “BIOROM” in der Schweiz für die beanspruchten Waren definitiv Schutz zu gewähren.

2.
Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- wird der Beschwerdeführerin aus der Gerichtskasse zurückerstattet, sobald dieses Urteil in Rechtskraft erwachsen ist.

3.
Der Beschwerdeführerin wird zulasten des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.- (inkl. MWST) zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde);
- die Vorinstanz (Ref-Nr. IR Nr. 853 858 BIOROM; Gerichtsurkunde);
- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde).

Der vorsitzende Richter:	Der Gerichtsschreiber:
Francesco Brentani	Daniele Cattaneo

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die folgende Seite verwiesen.

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 der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 23. September 2008