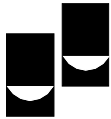


Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-7412/2006

{T 0/2}

Urteil vom 1. Oktober 2008

Besetzung

Richter David Aschmann, (Vorsitz), Richter Marc Steiner,
Richterin Vera Marantelli;
Gerichtsschreiberin Katja Stöckli.

Parteien

X. _____,
vertreten durch Fürsprecher, Prof. Dr. Jürg Simon,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Markenrecht (Schutzverweigerung der Internationalen Registrierung Nr. 820'386 – AFRI-COLA).

Sachverhalt:

A.

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der IR-Marke Nr. 820'386 AFRI-COLA (Wortmarke) mit Priorität der am 15. Juli 2003 in Deutschland hinterlegten Basiseintragung. Der Schutz dieser Marke wurde für folgende Waren für das Gebiet der Schweiz beantragt: *Mélanges à tartiner essentiellement fabriqués à base de produits compris dans la classe (Klasse 29), café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; glaces comestibles et préparations essentiellement à base de glaces comestibles; crèmes glacées, glaces à la crème, sorbets, vacherins; sucreries, chocolat, produits au chocolat y compris les produits au chocolat fourrés; pralines, y compris celles fourrées aux fruits, au café, aux boissons sans alcool, au vin et/ou autres spiritueux ainsi que celles à base de lait ou produits laitiers, notamment de yaourt; pâtisseries de longue conservation, notamment gâteaux prêts à la consommation et gaufres, bonbons* (Klasse 30).

B.

Mit Schreiben vom 15. März 2005, irrtümlich datiert auf den 15. August 2005, erliess das Institut für Geistiges Eigentum ("Vorinstanz") eine "Notification de refus provisoire total (sur motifs absolus)" mit der Begründung, AFRI-COLA sei für die beanspruchten Waren beschreibend, allenfalls täuschend. Einerseits sei AFRI eine geografische Herkunftsangabe, andererseits weise COLA für Extrakte aus dem Kolabaum beziehungsweise der Kolanuss auf einen Bestandteil der gekennzeichneten Ware hin. Als Ganzes werde das Zeichen ohne Fantasiaufwand als "Extrakt der afrikanischen Kolanuss" verstanden und gehöre deshalb zum Gemeingut. Für Waren, welche nicht aus Afrika stammten, sei AFRI-COLA zudem täuschend.

C.

Mit Stellungnahme vom 12. Juli 2005 bestritt die Beschwerdeführerin, dass das hinterlegte Zeichen beschreibend oder täuschend sei, und hob den Fantasiecharakter des Zeichenbestandteils AFRI hervor. Zudem werde COLA vom Durchschnittskonsumenten nicht als Hinweis auf den Kolabaum verstanden beziehungsweise erwarte er nicht, dass die Ware Kolanussextrakt enthalte.

D.

Mit Schreiben vom 1. September 2005 hielt die Vorinstanz an der Schutzverweigerung fest, worauf die Beschwerdeführerin am 21. Oktober 2005 um Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung ersuchte und die Vorinstanz der IR-Marke Nr. 820'386 AFRI-COLA mit Verfügung vom 11. Januar 2006 definitiv den Schutz für die beanspruchten Waren verweigerte.

E.

Die Beschwerdeführerin erhob hiergegen am 13. Februar 2006 Beschwerde an die Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum (RKGE) und stellte folgende Rechtsbegehren:

1. Die Verfügung der Vorinstanz vom 11. Januar 2006 betreffend die Schutzverweigerung gegen die internationale Registrierung Nr. 820'386 AFRI-COLA sei aufzuheben und diese in der Schweiz zuzulassen.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen.

F.

Mit Vernehmlassung vom 25. April 2006 beantragte die Vorinstanz, die Beschwerde unter Kostenfolge zu Lasten der Beschwerdeführerin vollumfänglich abzuweisen.

G.

Mit Schreiben vom 8. Juni 2006 stellte die Vorinstanz ein Gesuch um Sistierung des Verfahrens, da das Verfahren Nr. 4A.13/2006 vor dem Bundesgericht präjudizielle Wirkung auf das vorliegende Verfahren haben könnte. Mit Verfügung vom 12. Juni 2006 sistierte die RKGE das Beschwerdeverfahren bis zum Vorliegen des Endentscheids des Bundesgerichts im Verfahren Nr. 4A.13/2006.

H.

Mit Verfügung vom 24. November 2006 teilte die RKGE den Verfahrensbeteiligten mit, dass der erwartete Entscheid des Bundesgerichts ergangen sei, und die Beschwerdeführerin wurde aufgefordert, zu diesem Stellung zu nehmen. Gleichzeitig wurde das Verfahren per 1. Januar 2007 an das Bundesverwaltungsgericht überwiesen.

I.

Mit Stellungnahme vom 9. Februar 2007 führte die Beschwerdeführerin aus, dass der Entscheid des Bundesgerichts 4A.13/2006 (BGE 132 III 770 *Colorado*) nichts an ihrem Standpunkt ändere und sie daran

festhalte, dass die Marke AFRI-COLA als Fantasiebezeichnung und nicht als geografische Herkunftsangabe wahrgenommen werde.

J.

Mit Verfügung vom 30. November 2007 wurden die Vorinstanz und die Beschwerdeführerin aufgefordert, beweiskräftige Belege zur Beantwortung von drei Sachverhaltsfragen im Zusammenhang mit der bestrittenen Qualifikation der Marke AFRI-COLA als irreführend beziehungsweise als Gemeingut für die beanspruchten Waren der Klasse 29 und 30 einzureichen.

K.

Die Beschwerdeführerin antwortete mit Schreiben vom 17. Januar 2008, dass für sie für die Beantwortung dieser Sachverhaltsfragen keine Mitwirkungspflicht bestehe, weshalb sie auf die Einreichung von Beweismitteln verzichte. Zudem wies sie darauf hin, dass bereits verschiedene Marken mit den Bestandteilen "Afri" und "Cola" ins Markenregister eingetragen worden seien.

L.

Mit Schreiben vom 18. Februar 2008 reichte die Vorinstanz Belege über Fair trade- und Entwicklungshilfeprojekte in Afrika für einen Teil der beanspruchten Waren ein, Auszüge aus dem Datenbanksystem der Eidgenössischen Zollverwaltung im Bereich Aussenhandelsstatistik ("Swiss-Impex") für das Jahr 2007 sowie Auszüge aus dem schweizerischen Pressearchiv ("Swissdox").

M.

Zur Stellungnahme zum Beweisergebnis aufgefordert, hielt die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 7. April 2008 an ihrem Standpunkt fest. Sie zweifelte an den Beweisen der Vorinstanz in Bezug auf die Verwendung der Wortbestandteile "Afri" und "Cola" in der schweizerischen Presse und legte für die Verwendung der Wortbestandteile "Afri" und "Cola" in Schweizer Tageszeitungen der letzten sechs Monate Textbeispiele vor. Mit Schreiben vom gleichen Tag nahm die Vorinstanz zum Schreiben der Beschwerdeführerin vom 17. Januar 2008 Stellung und wies darauf hin, dass es sich bei den meisten von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Voreintragungen um alte Schutztitel handle, die nicht mehr die aktuelle Praxis der Eintragungsbehörde widerspiegeln.

N.

Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**1.**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31 VGG). Es hat das vorliegende Verfahren am 1. Januar 2007 von der RKGE übernommen (Art. 53 Abs. 2 VGG). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfügung in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren der Klasse 29 und 30 besonders berührt und beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist deshalb einzutreten.

2.

2.1 Zwischen Deutschland und der Schweiz ist am 1. September 2008 eine neue Fassung des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (SR 0.232.112.4; MMP) in Kraft getreten. Gegenüber diesem Land sind dadurch neu die Bestimmungen des MMP anstelle jener des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken (MMA, SR 0.232.112.3) anzuwenden (JULIE POUPINET, Madrider System: Aufhebung der "Sicherungsklausel" und weitere Änderungen, in: sic! 2008, S. 571 ff.). Diese Änderung des Staatsvertrages wurde bisher allerdings nicht in der Amtlichen Sammlung der Bundesgesetze (AS) publiziert. Verpflichtungen aus völkerrechtlichen Verträgen entstehen gemäss Art. 8 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Sammlungen des Bundesrechts und das Bundesblatt vom 18. Juni 2004 (Publikationsgesetz, PubLG; SR 170.512) erst am Tag nach ihrer Veröffentlichung in der AS, sofern der Erlass dort nicht bereits vor dem Datum seines Inkrafttretens veröffentlicht worden ist. Da bis zum Urteilszeitpunkt keine solche Publikation, namentlich nicht des revidierten Art. 9^{sexies} MMP, in der AS erfolgt ist, ist der vorliegende Fall noch nach den Regeln des MMA zu entscheiden.

2.2 Nach Art. 5 Abs. 2 MMA kann die Vorinstanz innerhalb eines Jahres ab Mitteilung einer internationalen Markenregistrierung erklären, dass sie dieser Marke den Schutz in der Schweiz verweigere (vgl. den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-7397/2006 vom 4. Juni 2007 E. 2 *Gitarrenkopf*). Die Notifikation der IR-Marke Nr. 820'386 AFRI-COLA erfolgte am 19. August 2004. Mit dem Versand der provisorischen Schutzverweigerung (notification de refus provisoire total) am 15. März 2005, irrtümlich datiert auf den 15. August 2005, wurde diese Jahresfrist gewahrt.

2.3 Gestützt auf Art. 5 Abs. 1 MMA in Verbindung mit Art. 6^{quinquies} Bst. B Ziff. 2 und 3 PVÜ darf der Schutz namentlich verweigert werden, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt, ausschliesslich aus beschreibenden Angaben besteht oder wenn sie gegen die guten Sitten oder öffentliche Ordnung verstösst, was insbesondere durch Täuschung des Publikums der Fall sein kann. Dieser zwischenstaatlichen Regelung entsprechen Art. 2 Bst. a und c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11), wonach die Eintragung dann zu verweigern ist, wenn die Marke zum Gemeingut gehört oder es sich um ein irreführendes Zeichen handelt. Damit können Lehre und Praxis zu diesen Bestimmungen herangezogen werden (BGE 128 III 457 E. 2 *Yukon*, BGE 114 II 373 E. 1 *Alta tensione*).

2.4 Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich im Verkehr für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden. Zum Gemeingut gehören unter anderem die auch in Art. 6^{quinquies} Bst. B Ziff. 2 PVÜ erwähnten Zeichen oder Angaben, die spezifische Merkmale (Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung usw.) oder die Herkunft der entsprechenden Produkte bezeichnen. Ein solches Zeichen oder eine solche Angabe muss nach ständiger Rechtsprechung direkt auf die Ware oder Dienstleistung hinweisen und ohne Zuhilfenahme der Fantasie verstanden werden, um zum Gemeingut zu zählen (BGE 129 III 228 E. 5.1 *Masterpiece*, BGE 128 III 450 f. E. 1.5 *Première*). Die Beurteilung ist aus der Sicht der angesprochenen Abnehmerkreise dieser Waren oder Dienstleistungen vorzunehmen (BGE 128 III 451 E. 1.6 *Première*, BGE 116 II 611 f. E. 2c *Fiorretto*).

2.5 Vom Markenschutz ausgeschlossen sind zudem die geografisch oder sachlich irreführenden Zeichen (Art. 2 Bst. c MSchG). Geografisch irreführend ist ein Zeichen, das eine geografische Angabe enthält und den Adressaten zur Annahme verleitet, die Ware stamme aus der Region oder dem Ort, auf den die Angabe hinweist, obschon dies in Wirklichkeit nicht zutrifft (BGE 128 III 460 E. 2.2 *Yukon*, BGE 132 III 772 E. 2.1 *Colorado* [fig.]). Die geografische Angabe muss mit anderen Worten, um vom Schutz ausgeschlossen zu werden, bei den massgeblichen Verkehrskreisen eine Herkunftserwartung wecken (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7408/2006 vom 21. Juni 2007 E. 4.2 *bticino* (fig.) und Entscheid der RKGE vom 9. Oktober 2002 E. 7, veröffentlicht in sic! 2003 S. 429 ÖKK *Öffentliche Krankenkassen Schweiz*). Eine solche fehlt namentlich, wenn die Marke in eine der in BGE 128 III 454 E. 2.1 *Yukon* definierten Fallgruppen gehört, nämlich der Ort, auf den das Zeichen hinweist, in der Schweiz unbekannt ist, das Zeichen wegen seines Symbolgehaltes als Fantasiezeichen aufgefasst wird, der Ort, auf den das Zeichen hinweist, sich nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort eignet, das Zeichen eine Typenbezeichnung darstellt, sich für ein Unternehmen im Verkehr durchgesetzt hat oder zu einer Gattungsbezeichnung degeneriert ist. Nach der Rechtsprechung der RKGE war in gewissen Fällen auch massgebend, dass das Zeichen in seinem Gesamteindruck keinen geografischen Herkunftsbezug aufwies; so vermochten etwa zusätzliche Wortelemente eine Herkunftserwartung auszuschliessen (Entscheidung der RKGE vom 19. Mai 2006 E. 3 f., veröffentlicht in sic! 2006 S. 772 f. *British American Tobacco Switzerland* [fig.], vom 15. Mai 2006 E. 2, veröffentlicht in sic! 2006 S. 769 f. *Off Broadway Shoe Warehouse* [fig.], vom 12. April 2006 E. 3, veröffentlicht in sic! 2006 S. 681 *Burberry Brit*, vom 6. März 2006 E. 3, veröffentlicht in sic! 2006 S. 586 *Toscanol*).

2.6 Als sachlich irreführend gelten Zeichen, die geeignet sind, irreführende Vorstellungen über die Beschaffenheit oder Qualität von Waren und Dienstleistungen hervorzurufen, wenn die damit gekennzeichneten Produkte die beim Abnehmer bezüglich Materialien, Zweckbestimmung oder sonstiger Eigenschaften geweckten Erwartungen nicht erfüllen (EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, S. 80, CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts,

Zürich 2002, Art. 2, N. 244; BGE 93 I 576 E. 3 *Diamalt*, Entscheid der RKGE vom 7. Dezember 2006 E. 4.3, veröffentlicht in sic! 2007 S. 278 *Champ*). Die Vorinstanz pflegt Zeichen in diesem Zusammenhang allerdings nur zurückzuweisen, wenn sie offensichtlich irreführend sind, nämlich bei den Abnehmern bestimmte Erwartungen wecken, die von den beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen überhaupt nicht erfüllt werden können (Richtlinien in Markensachen, Bern 1. Juli 2008, S. 98 f. mit Verweis auf das Urteil des Bundesgerichts 4A.14/2006 vom 7. Dezember 2006 *Champ*).

3.

Die massgeblichen Abnehmer/innen von *mélanges à tartiner essentiellement fabriqués à base de produits compris dans la classe* (Klasse 29), *café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir, glaces comestibles et préparations essentiellement à base de glaces comestibles, crèmes glacées, glaces à la crème, sorbets, vacherins, sucreries, chocolat, produits au chocolat y compris les produits au chocolat fourrés, pralines, y compris celles fourrées aux fruits, au café, aux boissons sans alcool, au vin et/ou autres spiritueux ainsi que celles à base de lait ou produits laitiers, notamment de yaourt, pâtisseries de longue conservation, notamment gâteaux prêts à la consommation et gaufres, bonbons* (Klasse 30) sind überwiegend durchschnittliche Konsumentinnen und Konsumenten von Waren des täglichen Bedarfs (vgl. auch EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007, S. 7). Als Abnehmer solcher Waren kommen aber auch Bäckerei-, Konditorei- oder Gastwirtschaftsbetriebe in Betracht.

4.

4.1 Die Gerichtspraxis zu Marken, die einen Herkunftshinweis enthalten, ist vielfältig und einzelfallbezogen. So wurden zum Beispiel die Zeichen *Colorado* (*fig.*) für Waren der Klasse 18 und 25 (BGE 132 III 770), *Italia* für Schallplatten, Kassetten und andere bespielte Tonträger (Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichts vom 31. Oktober 1979 E. 2.a-e, veröffentlicht in Schweizerische Mitteilungen über Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht [SMI] 1980 S. 134 f.) und *Phoenix* für Körper- und Schönheitspflegemittel der Klasse 3 (Entscheid der RKGE vom 11. November 2003 E. 3 ff., veröffentlicht in sic!

2004 S. 428 f.) als Herkunftsangaben angesehen, während *Bellagio* für Waren der Klasse 29 und 31 (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7411/2006 vom 22. Mai 2007 E. 5 ff.), *Yukon* für Waren der Klassen 3, 5, 6, 8, 9, 10-12, 14, 16, 18, 20-28 und 32 (BGE 128 III 454) und *British American Tobacco Switzerland* für Waren und Dienstleistungen der Klassen 34, 35, 36 und 41 (Entscheid der RKGE vom 19. Mai 2006 E. 2 ff., veröffentlicht in sic! 2006 S. 772 f.) zum Markenschutz zugelassen wurden.

Diese anhand von Einzelfällen entwickelte Rechtsprechung lässt sich jeweils erst nach vertiefter Prüfung auf neue Fälle übertragen und erlaubt insbesondere nicht, Herkunftsangaben anhand von einfach feststellbaren Merkmalen oder gar abstrakt von Nichtherkunftsangaben zu unterscheiden. Das Bundesverwaltungsgericht erachtet es deshalb als erforderlich, dass der massgebliche Sachverhalt bei Marken mit einem erkennbaren geografischen Bestandteil in der Regel genauer abgeklärt wird als bei Anmeldungen und Eintragungen, die keinen solchen Bestandteil aufweisen. Es wäre indes unverhältnismässig, dabei in allen Fällen eine demoskopische Umfrage oder andere Beweismittel, welche nur mit übermässigem Aufwand beschafft werden können, vorzusetzen. Die urteilende Behörde – sei es die Vorinstanz oder das Bundesverwaltungsgericht – hat den relevanten Sachverhalt vielmehr unter Mitwirkung des Markenanmelders bzw. -inhabers mit verhältnismässigen Mitteln abzuklären und die vernünftigerweise erforderlichen Beweise zu erheben oder erheben zu lassen (ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 2. Aufl. Zürich 1998, N 269).

4.2 Die Pflicht zur amtlichen Sachverhaltsfeststellung (Art. 12 VwVG) besteht unabhängig von der materiellen Beweislast des Markenanmelders (MICHAEL PFEIFER, *der Untersuchungsgrundsatz und die Officialmaxime im Verwaltungsverfahren*, Basel 1980, S. 113 ff.). Auch die Mitwirkungspflicht der Verfahrensparteien nach Art. 13 VwVG beeinflusst – entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin – den Umfang ihrer Beweislast nicht (BGE 112 Ib 67 E. 3, FRITZ GYGI, *Bundesverwaltungsrechtspflege*, 2. Aufl., Bern 1983, S. 281). Soweit eine Mitwirkungspflicht besteht, namentlich in Fällen wie dem markenrechtlichen Eintragsverfahren, die auf eigenes Begehren eingeleitet und in welchen eigene Rechte geltend gemacht werden, sowie mit Bezug auf Tatsachen, welche eine Partei besser als die Behörde kennt und die ohne Mitwirkung nicht mit vernünftigem Aufwand erhoben werden können

(BGE 128 II 142 E. 2b, 124 II 361 E. 2b), erstreckt sich die Mitwirkungspflicht unabhängig von ihrer begünstigenden oder belastenden Wirkung auf alle erhätlichen Beweismittel, die für das Verfahren relevant sind. Sie kann auch Tatsachen umfassen, die gegen die zur Mitwirkung verpflichtete Partei sprechen (BGE 132 II 115 E. 3.2, EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, Markenrecht, S. 148), und vermag deren Beweislast darum nicht zu bestimmen. Erst wenn die erhätlichen Beweismittel nicht ausreichen und das Verfahren für bestimmte Tatfragen aufgrund von Indizien entschieden werden muss, die für den erforderlichen Beweisgrad nicht oder nicht völlig genügen, treten die Folgen der Beweislosigkeit ein (MARBACH, a.a.O., S. 149). Nach der Beweislastregel von Art. 8 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs vom 10. Dezember 1907 (ZGB, SR 210), die auch im öffentlichen Recht gilt, hat der Markenanmelder dabei die Folgen einer Beweislosigkeit insoweit zu tragen, als er aus einer unbewiesen gebliebenen oder nach dem anwendbaren Beweisgrad nicht glaubhaft gemachten Tatsache Rechte ableitet (Urteil des Bundesgerichts 2A.343/2005 vom 10. November 2005 E. 4.2 mit Hinweisen; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Auflage, Zürich 2008, Rz. 1623 mit Hinweisen).

4.3 Aus dieser Beweislastregel folgt nicht, dass jeder Markenanmelder zugleich mit der Einreichung seiner Anmeldung glaubhaft zu machen hätte, dass seinem Zeichen kein absoluter Ausschlussgrund entgegensteht. Er darf sich in der Regel damit begnügen, die Marke anzumelden, und Abklärungen der Vorinstanz über allfällige beschreibende, geografische oder sittenwidrige Sinngehalte und weitere Mängel der Anmeldung abwarten (Art. 28 Abs. 2 MSchG, MARBACH, a.a.O., S. 148). Die Vorinstanz kann eine Marke auch nicht schon darum zurückweisen, weil die bei ihr eingereichten oder von ihr ermittelten Beweismittel einen geografischen Sinngehalt eines Markenelements aufzeigen. Vielmehr bedarf es konkreter Anhaltspunkte dafür, dass dieser Sinngehalt im Gesamteindruck des Zeichens und im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die die Marke beansprucht wird, tatsächlich als Herkunftsbezeichnung verstanden wird, eine entsprechende Herkunft dieser Waren und Dienstleistungen erwarten lässt und – bei mehrdeutigen Zeichen – von keinem naheliegenderen Sinngehalt ohne geografischen Bezug in den Hintergrund gerückt wird (vgl. BGE 132 III 772 f. E. 2.1 *Colorado*, Entscheid der RKGE vom 19. Mai 2006, veröffentlicht in sic! 2006 S. 772 f. E. 3 f. *British American Tobacco Switzer-*

land [fig.] und vom 12. April 2006, veröffentlicht in sic! 2006 S. 681 E. 3 *Burberry Brit*). Für das dafür massgebliche Verstehen und Erwarten, inneren Tatsachen nicht namentlich ermittelter Verkehrskreise, besteht naturgemäss kein direkter Beweis und sind stattdessen indirekte Beweismittel zu erheben. Die urteilende Behörde hat somit allen Anzeichen für einen geografischen oder anderen Sinngehalt und eine allfällige Herkunftserwartung nachzuforschen, soweit Beweismittel dafür greifbar sind oder von einer Partei vorgelegt werden (KÖLZ/HÄNER, a.a.O., N 268 f.). Zu den verfügbaren Beweismitteln gehören nicht nur Onlinerecherchen, sondern auch die Konsultation wissenschaftlicher Standardwerke, wesentlicher Fachliteratur und geeigneter Datenbanken, die über aktuelle Marktverhältnisse Auskunft geben (MATTHIAS U. STUDER, Urteilsanmerkung in sic! 2008, S. 218 f.). Mitunter können auch erfolgsversprechende und angemessene Abklärungen auf dem Korrespondenzweg erwogen werden; darunter das Einholen von Auskünften bei Amtsstellen oder wissenschaftlichen Instituten, sofern mit ihnen in einer bei der untersuchenden Behörde vertretenen Sprache kommuniziert werden kann. Begünstigenden und belastenden Indizien ist gleichermassen nachzuforschen. Die Beweismittel sind vor dem Hintergrund des Erfahrungswissens der urteilenden Behörde zu prüfen. Dem Markenanmelder ist das rechtliche Gehör zu gewähren (Art. 29 Abs. 2 BV) und die Möglichkeit einzuräumen, eigene Beweismittel nachzureichen (KÖLZ/HÄNER, a.a.O., N 271, WILLI, a.a.O., Art. 28, N. 17).

4.4 Ergibt die Würdigung dieser greifbaren oder von einer Partei vorgelegten Beweismittel, dass die angesprochenen Verkehrskreise mit der angemeldeten Marke eine Herkunftserwartung verbinden, ist ein weitergehendes Glaubhaftmachen des Gegenteils damit zwar nicht ausgeschlossen. Entsprechende weitergehende Beweismittel müssen aber vom Markenanmelder beigebracht werden. Sprechen die gefundenen Indizien zwar klar für eine geografische Herkunftserwartung, erreichen die Belege trotz ausgiebiger Ermittlung des massgeblichen Sachverhalts den erforderlichen Beweisgrad aber nicht, hat der Markenanmelder die Folgen dieser Beweislosigkeit zu tragen (MARBACH, a.a.O., S. 149). Ihm kann gegebenenfalls helfen, dass Zweifelsfälle einzutragen sind und ihre endgültige Beurteilung dem Zivilrichter in einem allfälligen späteren Verfahren zu überlassen ist, falls die Zugehörigkeit des Zeichens zum Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG geprüft wird (BGE 130 III 332 E. 3.2 *Swatch-Uhrenarmband*, 129 III 229 E. 5.3 *Masterpiece*, 103 Ib 275 E. 3b *Red & White*). Mit Bezug auf

Art. 2 Bst. c MSchG, wo es um die Täuschung des Publikums geht, ist die Zweifelsfallregel hingegen nicht anwendbar (MARBACH, a.a.O., S. 32, Urteil des BGer vom 2. August 1994, veröffentlicht in Schweizerisches Patent-, Muster- und Markenblatt [PMMBI] 1994 I 78 *Alaska*).

4.5 Die Beschwerdeführerin kann in diesem Zusammenhang aus den Erwägungen zur Beweislastverteilung im Urteil des Bundesverwaltungsgerichts E-1555/2007 vom 7. Mai 2007 nichts zu ihren Gunsten ableiten. Besagter Entscheid hatte die Mitwirkung bei der Abklärung eines Nichteintretensgrundes im Zusammenhang mit der Ausweisung eines Asylsuchenden zum Gegenstand und ist deshalb mit dem vorliegenden Sachverhalt nicht vergleichbar. Weshalb der Untersuchungsgrundsatz der Mitwirkungspflicht der Beschwerdeführerin, auf deren Begehren das Verfahren eingeleitet worden ist, vorliegend entgegen stehen sollte, ist jedenfalls nicht ersichtlich (Art. 13 Abs. 1 lit. a VwVG; vgl. MICHELE ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Bern 2000, S. 261 ff.).

5.

Aus diesen Gründen und um die Qualifikation des angemeldeten Zeichens als geografisch und/oder sachlich irreführende Angabe zu beurteilen hat das Bundesverwaltungsgericht mit Bezug auf die Waren, für welche die strittige Marke in den Klassen 29 und 30 eingetragen ist, ergänzende Sachverhaltsabklärungen zu folgenden Fragen angeordnet:

Welche der obigen Waren werden in Afrika heute oder in naher Zukunft in nennenswertem Umfang produziert, angeboten oder in die Schweiz zum Verkauf eingeführt?

Im Hinblick auf ein Freihaltebedürfnis im Interesse der ansässigen oder künftig ansässigen Konkurrenz der Beschwerdeführerin ist bedeutsam, ob am Ort der umstrittenen geografischen Angabe eine nennenswerte wirtschaftliche Aktivität der betreffenden Branche besteht. Die Frage beschlägt zugleich das mutmassliche Verständnis der Marke in den massgeblichen schweizerischen Verkehrskreisen (vgl. BGE 128 III 458 E. 2.1 *Yukon*). Die Vorinstanz hat hierzu Ausführungen von zwei Fair-trade-Handelsunternehmen ("Max Havelaar" und "Claro") über deren Warenangebot sowie Auszüge aus der amtlichen schweizerischen

Zollstatistik "Swiss-Impex" betreffend Importe der entsprechenden Waren aus Afrika in die Schweiz eingereicht.

In welchen Kombinationen und Bedeutungen wird der Wortbestandteil "Afri" in der Schweiz verwendet und verstanden? Falls der Wortbestandteil mehrdeutig ist: Wie häufig und von wem wird in der schweizerischen Tagespresse oder in anderen repräsentativen Publikationen zum relevanten Sprachgebrauch welche dieser verschiedenen Bedeutungen verwendet?

In welchen Kombinationen und Bedeutungen wird der Wortbestandteil "Cola" in der Schweiz verwendet und verstanden? Falls der Wortbestandteil mehrdeutig ist: Wie häufig und von wem wird in der schweizerischen Tagespresse oder in anderen repräsentativen Publikationen zum relevanten Sprachgebrauch welche dieser verschiedenen Bedeutungen verwendet? Werden die beanspruchten Waren am Ort der geografischen Angabe in nennenswertem Umfang produziert oder angeboten, beziehungsweise, ist dies in naher Zukunft zu erwarten?

Solche Mehrfachbedeutungen sind festzustellen, um zu prüfen, ob die Marke zu den erwähnten Kategorien der Fantasiezeichen (Symbole), Typenbezeichnungen, durchgesetzten Angaben, Gattungsbezeichnungen oder im Gesamteindruck nicht irreführenden Angaben gehört, die dem Markenschutz zugänglich sind (BGE 128 III 453 f. E. 2.1.2-2.1.6 Yukon, vgl. vorstehend, E. 2.5). Damit beurteilt werden kann, welche Bedeutung bei mehrdeutigen Zeichen für die relevanten Abnehmerkreise im Vordergrund stehen, ist zu prüfen, welche Bedeutungen des Zeichens in der Schweiz im täglichen Gebrauch im relevanten Kontext Verwendung finden (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_265/2007 vom 26. September 2007 E. 2.3 f. *American Beauty*, Entscheid der RKGE vom 12. April 2006 E. 3 f., veröffentlicht in sic! 2006 S. 682 *Burberry Brit*). Die Vorinstanz hat hierzu zwei Überblicksrecherchen nach den Suchbegriffen "afri" und "cola" aus der Schweizer Printmediendatenbank www.swissdox.ch eingereicht, welche die Beschwerdeführerin mit ihrer Stellungnahme zum Beweisergebnis durch Artikel aus Schweizer Tageszeitungen ergänzte.

6.

Das angefochtene Zeichen AFRI-COLA setzt sich aus zwei Substantiven, AFRI und COLA, zusammen. Das Zeichen AFRI ist eine Wortabwandlung des Begriffs "Afrika", die durch Weglassen der beiden letz-

ten Buchstaben "-ka" entstanden ist. Durch die Mutilation dieser Endung wird der Gesamteindruck des ersten Zeichenbestandteils jedoch nicht derart verfremdet, dass ein eigenständiger und individueller Eindruck entsteht. Denn sowohl im Deutschen, Französischen, Italienischen als auch im Englischen steht AFRI für die beiden ersten, kennzeichnenden Silben des Begriffs "Afrika" beziehungsweise "afrikanisch" und wird die Silbe "Afri-" aufgrund der vorliegenden Beweismittel für keine weiteren möglichen Bedeutungen verwendet. Es kann daher mit der Vorinstanz festgehalten werden, dass der Zeichenbestandteil AFRI ein bekanntes und verbreitetes Wortbildungselement ist, um auf den Begriff "Afrika" hinzuweisen. Nach dem englischen etymologischen Wörterbuch ist AFRI (Plural von "Afer") zudem die Bezeichnung für die antike Bevölkerung von Nordafrika (THE CONCISE OXFORD DICTIONARY OF ENGLISH ETYMOLOGY, Oxford 2003, S. 8). Diese Bedeutung dürfte den massgebenden Verkehrskreisen jedoch kaum bekannt sein.

Der zweite Bestandteil, COLA, ist zum einen die Bezeichnung für die Nuss des Colabaums, zum andern ein generischer Begriff für die Bezeichnung von kohlenensäurehaltigen Getränken, die aus Extrakten der Colanuss bzw. Colapflanze hergestellt werden (GRAND LAROUSSE UNIVERSSEL, Bd. 4, Paris 1991, LE GRAND ROBERT DE LA LANGUE FRANÇAISE, Bd. 5, Paris 1991, S. 893, vgl. auch DUDEN, Die deutsche Rechtschreibung, 23. Aufl., Mannheim 2004, S. 263). Die Ursprungsregion der Colapflanze ist Westafrika (PHILIP R. ASHURST [Hrsg.], Chemistry and Technology of Soft Drinks and Fruit Juices, 2. Aufl., Oxford 2005, S. 326, JAMES A. DUKE, Handbook of Nuts, Boca Raton 2001, S. 107, ALBERT Y. LEUNG/STEVEN FOSTER, Encyclopedia of Common Natural Ingredients Used in Food, Drugs and Cosmetics, 2. Aufl., New Jersey 2003, S. 332). Die Extrakte der Colanuss werden nicht nur in Getränken, sondern auch in Backwaren, Süßigkeiten, gefrorenen Desserts, Gelatine und Pudding verwendet (DUKE, a.a.O., S. 107, LEUNG/FOSTER, a.a.O., S. 332). Die Samen der Colanuss finden auch als Gewürz Verwendung (DUKE, a.a.O., S. 107). Der hauptsächliche aktive Grundbestandteil von Cola ist Coffein (LEUNG/FOSTER, a.a.O., S. 332, ASHURST, a.a.O., S. 326), wobei die Sorte "Cola Nitida" am meisten Coffein enthält und insbesondere in den USA für die Herstellung von nichtalkoholischen Getränken verwendet wird (DUKE, a.a.O., S. 110).

7.

7.1 Im vorliegenden Fall ist zuerst zu prüfen, ob die Marke AFRI-COLA durch ihren Zeichenbestandteil AFRI bei den massgeblichen Abnehmerkreisen eine Herkunftserwartung weckt, mit anderen Worten als Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 Abs. 1 MSchG verstanden wird. Dabei ist einerseits gerichtsnotorisch, dass der Kontinent Afrika in der Schweiz allgemein bekannt ist. Ebenso notorisch ist andererseits, dass zwischen Afrika und der Schweiz eine erhebliche Distanz (rund 4'000 km im Durchschnitt) liegt und dass die afrikanischen Länder deshalb nicht zu den naheliegendsten und primären Handelspartnern der Schweiz gehören.

7.2 Für die Waren *glace à rafraîchir, glaces comestibles et préparations essentiellement à base de glaces comestibles, crèmes glacées, glaces à la crème, sorbets und vacherins* kommt aus der Sicht der Schweizer Abnehmer der Kontinent Afrika nicht oder kaum als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort in Frage, da solche Speisen rasch verderben und darum nicht über derart weite Entfernungen transportiert werden. Mit dieser Erfahrung stimmt überein, dass entsprechende Eintragungen in der Importstatistik "Swiss-Impex" gänzlich fehlen. Ebenso werden *succédanées de café, tapioca, pain, pâtisserie et confiserie, sirop de mélasse, sauces (condiments), levure, poudre pour faire lever, miel, moutard, vinaigre, sucreries, chocolat, produits au chocolat y compris les produits au chocolat fourrés, pralines, y compris celles fourrées aux fruits, au café, aux boissons sans alcool, au vin et/ou autres spiritueux ainsi que celles à base de lait ou produits laitiers, notamment de yaourt, und bonbons* (Klasse 30) in der Regel nicht aus Afrika in die Schweiz importiert, weshalb die Importzahlen für diese Waren nach den Auszügen aus "Swiss-Impex" entsprechend tief sind. Es liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass sich die Einfuhr in Bezug auf die obgenannten Waren in naher Zukunft ändern wird. Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass die massgeblichen Schweizer Abnehmer mit dem Zeichen AFRI-COLA in Bezug auf diese Waren eine Herkunftserwartung verbinden.

Da von der Anmeldung für "*farines et préparations faites de céréales*" die unter diesen Begriff fallenden Mais- und Couscousprodukte nicht ausgenommen wurden, Mais und Couscous nicht als nebensächliche Randprodukte jener Kategorie angesehen werden können und gemäss der vorgelegten Importstatistik in nicht geringen Mengen aus afrikani-

schen Ländern importiert werden, ist Afrika in Bezug auf *farines et préparations faites de céréales* insgesamt als Produktions- und Handelsort festzustellen. Gleich verhält es sich mit *mélanges à tartiner essentiellement fabriqués à base de produits compris dans la classe* (Klasse 29), wofür ein relevanter Import aus Afrika für Konfitüren aus Früchten ausgewiesen ist. Auch diese Waren wurden nicht von der Anmeldung ausgenommen und stellen eine wesentliche Spielart von *mélanges à tartiner essentiellement fabriqués à base de produits compris dans la classe* in Klasse 29 dar.

Anders verhält es sich bei *pâtisseries de longue conservation, notamment gâteaux prêts à la consommation et gaufres*. Auch wenn die Importstatistik zeigt, dass aus Nordafrika Hostien importiert werden, die zwar unter diesen Oberbegriff fallen, aber auf anderen Verkehrswegen vertrieben und für religiöse Zwecke gebraucht werden, werden alle massgeblich unter *pâtisseries de longue conservation, notamment gâteaux prêts à la consommation et gaufres* fallenden Waren nicht aus afrikanischen Ländern importiert und ist Afrika deshalb insgesamt nicht als Handels- und Produktionsort solcher Waren zu qualifizieren.

Für die Waren *café, thé, sagou, sel* und *riz* wurde Afrika als Produktions- und Handelsort hingegen, auch durch die Angaben der beiden Fair trade-Unternehmen, ausreichend ausgewiesen und kann auch angenommen werden, dass die Verkehrskreise in Zusammenhang mit diesen Waren entsprechende Handelsbeziehungen erwarten. Besonders häufig werden der Importstatistik zufolge die Waren *cacao, sucre* und *épices* aus Afrika in die Schweiz importiert. Für diese Waren sowie für *farines et préparations faites de céréales* (Klasse 30) und *mélanges à tartiner essentiellement fabriqués à base de produits compris dans la classe* (Klasse 29) ist daher im nächsten Schritt zu prüfen, ob die massgeblichen Schweizer Abnehmerkreise aus anderen Gründen mit dem Zeichen AFRI-COLA keine Herkunftserwartung verbinden, mit anderen Worten, ob eine Ausnahmekategorie gemäss der Yukon-Rechtsprechung des Bundesgerichts (BGE 128 III 459 f. E. 2.1.1-2.1.6 Yukon) vorliegt.

7.3 Zu einem möglichen Symbolgehalt beziehungsweise zu einer möglichen Typenbezeichnung oder Gattungsbezeichnung des Zeichens AFRI-COLA für die beanspruchten Waren *mélanges à tartiner essentiellement fabriqués à base de produits compris dans la classe* (Klasse 29), *café, thé, sagou, sel, riz, sucre, cacao, épices* oder *fari-*

nes et préparations faites de céréales (Klasse 30) äussert sich die Beschwerdeführerin nicht, noch reicht sie diesbezüglich Belege ein. Aus den Auszügen der Vorinstanz aus www.swissdox.ch betreffend einer möglichen Mehrdeutigkeit des Zeichenbestandteils AFRI lässt sich weder ein Verständnis als Symbolgehalt, Typenbezeichnung noch als Gattungsbezeichnung für die beanspruchten Waren ableiten. Auch vermag der Zeichenbestandteil COLA den Gesamteindruck der angefochtenen Marke nicht derart zu verändern, dass die massgeblichen Abnehmer von *mélanges à tartiner essentiellement fabriqués à base de produits compris dans la classe* (Klasse 29), *café, thé, sagou, sel, riz, sucre, cacao, épices* oder *farines et préparations faites de céréales* (Klasse 30) mit dem Zeichenbestandteil AFRI keine Herkunftserwartung mehr verbinden würden. Folglich kann als glaubhaft festgehalten werden, dass die massgeblichen Schweizer Abnehmer mit dem Zeichen AFRI-COLA für die Waren *mélanges à tartiner essentiellement fabriqués à base de produits compris dans la classe* (Klasse 29), *café, thé, sagou, sel, riz, sucre, cacao, épices* und *farines et préparations faites de céréales* (Klasse 30) eine Herkunftserwartung verbinden.

7.4 Zusammenfassend ergibt sich, dass für die massgeblichen Schweizer Abnehmer in Bezug auf die Waren *glace à rafraîchir, glaces comestibles et préparations essentiellement à base de glaces comestibles, crèmes glacées, glaces à la crème, sorbets, vacherins, succédanées de café, tapioca, pain, pâtisserie et confiserie, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sauces (condiments), miel, moutard, vinaigre, sucreries, chocolat, produits au chocolat y compris les produits au chocolat fourrés, pralines, y compris celles fourrées aux fruits, au café, aux boissons sans alcool, au vin et/ou autres spiritueux ainsi que celles à base de lait ou produits laitiers, notamment de yaourt, pâtisseries de longue conservation, notamment gâteaux prêts à la consommation et gaufres* und *bonbons* (Klasse 30) das Zeichen AFRI-COLA nicht mit einer Herkunftserwartung im Sinne eines afrikanischen Produktions- und Handelsorts verbinden.

Hingegen stellt das Zeichen AFRI-COLA bezüglich *mélanges à tartiner essentiellement fabriqués à base de produits compris dans la classe* (Klasse 29), *café, thé, sagou, sel, sucre, riz, cacao, épices* und *farines et préparations faites de céréales* (Klasse 30) eine Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 Abs. 2 MSchG dar. Da das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis insoweit nicht auf Waren afrikanischer Herkunft beschränkt wurde, ist die angefochtene Marke für diese Waren irre-

führend, weil sie die Käuferschaft zur Annahme verleitet, die Ware stamme aus Afrika, obschon dies in Wirklichkeit nicht zwingend der Fall ist.

8.

Weiter ist zu prüfen, ob das Zeichen AFRI-COLA für die beanspruchten Waren sachlich irreführend ist (Art. 2 Bst. c MSchG). Da der hauptsächlich aktive Grundbestandteil von Cola Coffein ist (LEUNG/FOSTER, a.a.O., S. 332, ASHURST, a.a.O., S. 326), was erfahrungsgemäss einem grossen Teil der massgeblichen Abnehmerkreise bekannt ist, wirkt der Zeichenbestandteil COLA sachlich offensichtlich irreführend für Waren, die kein Coffein enthalten können.

Die Ware *succédanés de café* enthält definitionsgemäss keinen Kaffee, sondern setzt sich aus Pulver aus geeigneten gerösteten stärke- oder zuckerhaltigen Pflanzenteilen wie Zichorie, Getreide, Obst, Malz oder Eicheln oder aus Zuckerarten oder Melasse zusammen (Art. 64 der Verordnung des EDI über alkoholfreie Getränke [insbesondere Tee, Kräutertee, Kaffee, Säfte, Sirupe, Limonaden] vom 23. November 2005, SR 817.022.111). Diese Inhaltsstoffe enthalten kein Coffein (vgl. insbesondere für Zichorie LEUNG/FOSTER, a.a.O., S. 161 ff.). Coffein ist als Bestandteil geeignet, den Kaufentschluss massgeblich zu beeinflussen (WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 18). Für diese Ware ist der Zeichenbestandteil COLA daher sachlich irreführend.

Für alle übrigen Waren, nämlich *mélanges à tartiner essentiellement fabriqués à base de produits compris dans la classe* (Klasse 29), *café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir, glaces comestibles et préparations essentiellement à base de glaces comestibles, crèmes glacées, glaces à la crème, sorbets, vacherins, sucreries, chocolat, produits au chocolat y compris les produits au chocolat fourrés, pralines, y compris celles fourrées aux fruits, au café, aux boissons sans alcool, au vin et/ou autres spiritueux ainsi que celles à base de lait ou produits laitiers, notamment de yaourt, pâtisseries de longue conservation, notamment gâteaux prêts à la consommation et gaufres und bonbons* (Klasse 30) ist die Verwendung eines colahaltigen Lebensmittelzusatzes hingegen denkbar und der Zeichenbestandteil COLA darum sachlich nicht irreführend.

9.

Schliesslich ist zu prüfen, ob das Zeichen AFRI-COLA für die beanspruchten Waren beschreibend und deshalb – unter dem Vorbehalt einer möglichen Verkehrsdurchsetzung – vom Markenschutz ausgeschlossen ist (Art. 2 Bst. a MSchG). Die Frage der Unterscheidungskraft der Marke im Zusammenwirken ihrer beiden Wortelemente, von welchen keines das andere dominiert, kann jedoch aus folgenden Gründen offengelassen werden.

Für die Waren *glace à rafraîchir, glaces comestibles et préparations essentiellement à base de glaces comestibles, crèmes glacées, glaces à la crème, sorbets, vacherins, tapioca, pain, pâtisserie et confiserie, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sauces (condiments), miel, moutard, vinaigre, sucreries, chocolat, produits au chocolat y compris les produits au chocolat fourrés, pralines, y compris celles fourrées aux fruits, au café, aux boissons sans alcool, au vin et/ou autres spiritueux ainsi que celles à base de lait ou produits laitiers, notamment de yaourt, pâtisseries de longue conservation, notamment gâteaux prêts à la consommation et gaufres und bonbons* (Klasse 30) stellt der Zeichenbestandteil AFRI ausgangsgemäss keine Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 Abs. 2 MSchG dar (vgl. oben E. 6.2-6.4), weshalb er ein grundsätzlich schutzfähiges Zeichenelement ist. Der Gesamteindruck des angefochtenen Zeichens ist daher nicht von gemeinfreien Elementen geprägt; weder ist ein beschreibender Bestandteil dominierend, noch sind beide Bestandteile gemeinfrei – wobei auch deren Verbindung schutzunfähig ist (vgl. aber BGE 112 II 76 E. 3.b *Coca-Cola Classic*, wo die Kombination der beschreibenden Zeichenelemente Coca, Cola und Classic bzw. Cherry als nicht schutzfähig erachtet wurde). Das Zeichen AFRI-COLA ist für die genannten Waren folglich schutzfähig.

Für die Waren *mélanges à tartiner essentiellement fabriqués à base de produits compris dans la classe* (Klasse 29), *café, thé, sagou, sel, sucre, riz, cacao, épices und farines et préparations faites de céréales* (Klasse 30) für die der Zeichenbestandteil AFRI geografisch irreführend ist, kann hingegen offengelassen werden, ob das angefochtene Zeichen AFRI-COLA auch beschreibend im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG ist, da bereits gestützt auf Art. 2 Bst. c MSchG der Markenschutz verweigert werden muss. Gleich verhält es sich für die Ware *succédanées de café*, wofür der Zeichenbestandteil COLA sachlich ir-

reführend ist. Auch für diese Ware kann das Zeichen AFRI-COLA bereits gestützt auf Art. 2 Bst. c MSchG nicht geschützt werden.

10.

Die Beschwerdeführerin beruft sich weiter auf den Gleichbehandlungsgrundsatz gemäss Art. 8 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) und den Grundsatz des Vertrauens ins Verwaltungshandeln mit Bezug auf eigene, unangefochtene, vergleichbare Voreintragungen sowie ausländische Eintragungen der Marke AFRI-COLA. Das Bundesgericht hat in ständiger Praxis einen Anspruch auf Gleichbehandlung mit Bezug auf frühere Entscheide über Markeneintragungen und auf die Eintragung des Zeichens in anderen Ländern verneint. Massgebend sei einzig der Eindruck, den das Zeichen beim schweizerischen Publikum hinterlasse (zuletzt in Urteil des Bundesgerichts 4A.265/2007 vom 26. September 2007 E. 2.5 *American Beauty*). Eine Gleichbehandlung im Unrecht wäre einzig denkbar, wenn die Vorinstanz in ständiger Praxis vom Gesetz abweichen und zu erkennen geben würde, dass es auch in Zukunft nicht gesetzeskonform entscheiden würde (Urteil des Bundesgerichts vom 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 *Firemaster*, Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7407/2006 vom 18. September 2007 E. 6 *Toscanella* und B-7395/2006 vom 16. Juli 2007 E. 11 ff. *Projob*). Eine solche Ausnahme liegt im vorliegenden Fall nicht vor.

11.

Die Beschwerde ist damit teilweise gutzuheissen. Die Verfügung vom 11. Januar 2006 ist teilweise aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, das Zeichen AFRI-COLA für die Waren *glace à rafraîchir, glaces comestibles et préparations essentiellement à base de glaces comestibles, crèmes glacées, glaces à la crème, sorbets, vacherins, tapioca, pain, pâtisserie et confiserie, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sauces (condiments), miel, moutard, vinaigre, sucreries, chocolat, produits au chocolat y compris les produits au chocolat fourrés, pralines, y compris celles fourrées aux fruits, au café, aux boissons sans alcool, au vin et/ou autres spiritueux ainsi que celles à base de lait ou produits laitiers, notamment de yaourt, pâtisseries de longue conservation, notamment gâteaux prêts à la consommation et gaufres und bonbons* (Klasse 30) im Markenregister einzutragen. In Bezug auf die Waren *mélanges à tartiner essentiellement fabriqués à base de produits compris dans la classe* (Klasse 29), *café, thé, sagou, sel, sucre, riz, cacao, épices, farines et préparations faites*

de céréales und *succédanées de café* (Klasse 30) ist die Beschwerde hingegen abzuweisen.

12.

Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streit-sachen, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 11. Dezember 2006 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 492 E. 3.3 mit weiteren Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Da die Beschwerdeführerin nur teilweise obsiegt, ist ihr ein angemessener Teil der Gerichtskosten aufzuerlegen.

13.

Besteht keine 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 eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf erliess sie die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und erhob auch in eigenem Namen die dafür vorgesehene Gebühr. Die Vorinstanz kann daher zur Zahlung einer Parteientschädigung verpflichtet werden. Da die Beschwerdeführerin teilweise obsiegt hat, rechtfertigt es sich, ihr zu-lasten der Vorinstanz eine reduzierte Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 1'300.- (inkl. MWST) zuzusprechen.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Ziff. 1 der Verfügung vom 11. Januar 2006 wird teilweise aufgehoben, und die Vorinstanz wird angewiesen die Marke AFRI-COLA für die Waren *glace à rafraîchir, glaces comestibles et préparations essentiellement à base de glaces comestibles, crèmes glacées, glaces à la crème, sorbets, vacherins, tapioca, pain, pâtisserie et confiserie, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sauces (condiments), miel, moutard, vinaigre, sucreries, chocolat, produits au chocolat y compris les produits au chocolat fourrés, pralines, y compris celles fourrées aux fruits, au café, aux boissons sans alcool, au vin et/ou autres spiritueux ainsi que celles à base de lait ou produits laitiers, notamment de yaourt, pâtisseries de longue conservation, notamment gâteaux prêts à la consommation et gaufres und bonbons* (Klasse 30) ins Markenregister einzutragen. Soweit weitergehend wird die Beschwerde abgewiesen und die angefochtene Verfügung bestätigt.

2.

Der Beschwerdeführerin werden die Gerichtskosten teilweise, in der Höhe von Fr. 800.- (inkl. MWST), auferlegt. Sie werden mit dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 1'700.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.

3.

Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 1'300.- (inkl. MWST) zu erstatten.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref.: IR Nr. 820'386 AFRI-COLA; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die folgende Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Katja Stöckli

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 Abs. 2 Bst. b Ziff. 2, 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift 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: 3. Oktober 2008