Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-3331/2010
{T 0/2}

Urteil vom 3. November 2010

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richter Philippe Weissenberger,
Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.

Parteien

X._____,
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Donald Schnyder,
Wild Schnyder AG, Forchstrasse 30, P.O. Box 1077,
8032 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Internationale Registrierung Nr. 784'022 - PARADIES.

Sachverhalt:

A.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der internationalen Registrierung Nr. 784'022 "Paradies" mit Ursprungsland Deutschland. Sie beansprucht in der Schweiz Schutz für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 9, 16, 20, 38 und 40.

Gegen diese Schutzausdehnung erliess die Vorinstanz am 16. Juni 2009 eine vorläufige teilweise Schutzverweigerung ("refus provisoire partiel"). Sie machte geltend, das Zeichen "Paradies" stelle in Bezug auf verschiedene Waren der Klassen 9 und 16 einen themen- und inhaltsbezogenen Verweis und damit Gemeingut dar.

Die Beschwerdeführerin hielt in ihrer Eingabe vom 10. September 2009 dagegen, das Zeichen sei unterscheidungskräftig, da es mehrdeutig sei und kein Bezug zu den beanspruchten Waren hergestellt werden könne.

Mit Schreiben vom 10. Dezember 2009 hielt die Vorinstanz an ihrer Zurückweisung fest.

Die Beschwerdeführerin erklärte mit Schreiben vom 19. Januar 2010, sie verstehe den Begriff des thematischen Hinweises dahingehend, dass damit der mit der Ware transportierte Inhalt gemeint sei. Der Markenname "Paradies" beziehe sich dagegen allein auf die Waren als solche und nicht auf die dahinstehenden Inhalte. Denn der Inhalt der entwickelten Filme bzw. der Speichermedien werde von dem Konsumenten der Ware selbst geschaffen, da dieser die Fotos / Filme selbst aufnehme.

Mit Verfügung vom 8. April 2010 verweigerte die Vorinstanz der internationalen Registrierung Nr. 784'022 "Paradies" den Schutz in der Schweiz für folgende Waren:

Klasse 9: Pellicules impressionnées, supports de données magnétiques et optiques, en particulier disques compacts; supports d'enregistrement électriques.

Klasse 16: Produits d'édition en ligne.

Für folgende Waren und Dienstleistungen gewährte die Vorinstanz dem strittigen Zeichen dagegen Schutz in der Schweiz:

Klasse 1: Produits chimiques à usage photographique, en particulier pellicules sensibilisées et non impressionnées.

Klasse 9: Appareils photographiques, caméras, mémoires pour ordinateurs, appareils à enregistrer, à copier et à lire les disques compacts, appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son, de données et de l'image; imprimantes, scanneurs.

Klasse 16: Supports pour photographies sous forme de coins, albums de photos, adhésifs pour la papeterie ou le ménage, périodiques pour clients également en vente en ligne; pince-notes (pour images).

Klasse 20: Cadres, cadres pour images.

Klasse 38: Transmission d'images numériques ou bien de données numériques.

Klasse 40: Développement de films, en particulier de pellicules photographiques; développement d'images numériques ou de données numériques.

Zur Begründung wurde ausgeführt, "Paradies" sei eine nach dem Alten Testament als eine Art schöner Garten mit üppigem Pflanzenwuchs und friedlicher Tierwelt gedachte Stätte des Friedens, des Glücks und der Ruhe, die den ersten Menschen von Gott als Lebensbereich gegeben worden sei, respektive ein Ort, der durch seine Gegebenheiten, seine Schönheit, seine guten Lebensbedingungen alle Voraussetzungen für ein schönes, glückliches, friedliches Dasein erfülle. Auch wenn der Begriff ein umfangreiches Gebiet umfasse, sei davon auszugehen, dass ein nicht unbeachtlicher Teil der angesprochenen Konsumenten das Zeichen mit einem für die jeweiligen Waren klaren Sinngehalt wahrnehme. Bei "pellicules impressionnées, supports de données magnétiques et optiques, en particulier disques compacts; supports d'enregistrement électriques" (Klasse 9) und "produits d'édition en ligne" (Klasse 16) könne es sich um Publikationen zum theologischen Verständnis zum Thema "Paradies" handeln oder um Sammlungen von historischen Darstellungen des Paradieses. Somit beschriebe das strittige Zeichen direkt den Inhalt respektive das Thema. Auf Grund des beschreibenden Charakter des Zeichens sei es nicht geeignet, diese von denen anderer Anbieter zu unterscheiden und auf eine bestimmte betriebliche Herkunft hinzuweisen. Dem Zeichen fehle somit die konkrete Unterscheidungskraft, weshalb ihm in

Bezug auf die beanstandeten Waren der Schutz in der Schweiz verweigert werden müsse.

B.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 7. Mai 2010 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die Beschwerde sei gutzuheissen und der internationalen Registrierung Nr. 784'022 "Paradies" sei der Schutz in der Schweiz vollumfänglich zu gewähren. Zur Begründung brachte sie im Wesentlichen vor, dass ein thematischer Inhalt "Paradies" für die zurückgewiesenen Waren derart weit hergeholt sei, dass vom Konsumenten offensichtlich kein unmittelbarer und direkter Zusammenhang mit den Waren hergestellt werden könne. Entsprechend sei die Marke ohne Weiteres schutzfähig.

C.
Mit Vernehmlassung vom 2. August 2010 beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde sei vollumfänglich abzuweisen. Zur Begründung verweist sie auf die angefochtene Verfügung vom 8. April 2010 und macht ergänzende Bemerkungen.

D.
Die Beschwerdeführerin hat auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung verzichtet.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. 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 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), der Vertreter hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen

(Art. 11 Abs. 2 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.

2.

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

Gemäss Art. 5 Abs. 1 MMP darf ein Verbandsland einer international registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ; SR 0.232.04; in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung) genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register verweigert werden kann. Das trifft namentlich dann zu, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten der Schweiz üblich sind (Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ). Dieser Ausschlussgrund ist auch im Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11) vorgesehen, das Zeichen des Gemeinguts, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, vom Markenschutz ausschliesst (Art. 2 Bst. a MSchG). Lehre und Praxis zu diesen Normen können damit herangezogen werden.

3.

Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung bestimmt sich die Frage, ob ein Zeichen infolge Fehlens jeglicher Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft zum Gemeingut gehört, vorwiegend nach dem Kriterium des beschreibenden Charakters des Zeichens. Nicht kennzeichnungskräftig sind demnach insbesondere Sachbezeichnungen und Hinweise auf Eigenschaften wie beispielsweise die Beschaffen-

heit, Bestimmung oder Wirkung der Waren oder Dienstleistungen, sofern solche Hinweise vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 III 359 E. 2.5.5 – akustische Marke, mit Verweis auf BGE 131 III 495 E. 5 – Felsenkeller, BGE 129 III 514 E. 4.1 – Lego, und BGE 128 III 454 E. 2.1 – Yukon). Zu den beschreibenden Angaben zählt die Rechtsprechung auch Begriffe, die sich in einer anpreisenden Bedeutung erschöpfen, insbesondere reklamehaft den Zweck oder Nutzen der Waren beschreiben, sich als Slogans anpreisend über das eigene Unternehmen äussern oder auf werbende Art die Gefühle der Käuferschaft beim Genuss der Waren beschreiben (Urteil des BVGer B-7404/2006 vom 9. Oktober 2007 E. 11 – New Wave; RKGE in sic! 2007 S. 180 E. 6 – Enjoy).

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

4.

Die Vorinstanz wies die internationale Registrierung "Paradies" bezüglich folgender Waren zurück:

Klasse 9: Pellicules impressionnées, supports de données magnétiques et optiques, en particulier disques compacts; supports d'enregistrement électriques.

Klasse 16: Produits d'édition en ligne.

Soweit strittig, sind somit belichtete Filme, verschiedene (magnetische, optische und elektrische) Datenträger (Klasse 9) sowie online-Publikationen (Klasse 16) beansprucht.

Solche Waren richten sich sowohl an Durchschnittskonsumenten wie auch an Fachkreise, etwa aus der Film-, Musik- und Informatikbranche. In der Mehrzahl der Fälle ist vorliegend aber auf die Wahrnehmung der Durchschnittskonsumenten abzustellen, soweit die konkrete Unterscheidungskraft des hinterlegten Zeichens geprüft wird (CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 41). Für die Be-

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

5.
Die internationale Registrierung Nr. 784'022 besteht aus dem Wort "Paradies". Damit wird gemäss BROCKHAUS eine in vielen Religionen verbreitete, inhaltlich unterschiedliche Vorstellung von einer Stätte (beziehungsweise einem Zustand) der Ruhe, des Glücks, des Friedens und des Heils am Anfang und am Ende aller Zeiten bezeichnet; im Alten Testament ist es der Garten Eden, in dem die Menschen (Adam und Eva) vor dem Sündenfall lebten (DER BROCKHAUS MULTIMEDIAL 2008, Stichwort "Paradies").

Der Begriff "Paradies" wird nicht nur im vorgenannten, religiösen Sinn verstanden, was auch die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung vom 2. August 2010 betont. Angesichts des von der Beschwerdeführerin genannten und stets zunehmenden Säkularisierungstrends in der Schweiz wird der Begriff in der heutigen Zeit vom Publikum in einem weiteren Sinn verstanden, nämlich im Sinne eines Orts, der durch seine Gegebenheiten, seine Schönheit, seine guten Lebensbedingungen alle Voraussetzungen für ein schönes, glückliches, friedliches Dasein erfüllt (vgl. Ziff. B.II.6 der angefochtenen Verfügung). Wo sich ein derartiges Dasein erleben lässt, variiert je nach Art des konkreten Bedürfnisses. Ferienparadiese können sich entsprechend überall auf der Welt befinden, ebenso die "Paradiese" für Tiere / Kinder / vermögende Leute / Fotografen / Pizzabäcker / Velofahrer / Schmuggler / Ärzte / Schnäppchenjäger / Angestellte / Pilger / Wanderer / Firmen etc. (vgl. etwa die im "Tages Anzeiger"-Archiv zum Stichwort "Paradies" auffindbaren Artikel). Auch explizit "Paradies" genannte Ortsbezeichnungen (in der Nähe von Schaffhausen gelegenes Klostergut am Rhein), Stadtteile (in Konstanz [Deutschland]) und Hotels (z.B. Hotel Paradies in Ftan [GR] und Hotel Paradies in Hünenberg [ZG]) machen deutlich, dass dort ideale Zustände für ein glückliches Leben respektive für einen perfekten Ferienaufenthalt herrschen (sollen).

Da der Begriff "Paradies" somit in unserem Sprach- und Kulturkreis positiv besetzt ist, eignet er sich hervorragend zur Anpreisung von Waren. Denn durch die Verwendung des religiösen Begriffs "Paradies" in profanem Kontext entsteht eine erhöhte Aufmerksamkeit (LARISSA

MASER, Paradies, Diplomarbeit Hochschule Mannheim 2006, S. 64 ff., mit Verweisen). Wie die in diesem Werk abgebildeten Beispiele über die Paradiesdarstellung in der Waren- und Werbewelt illustrieren, wird das Paradies zum einen als Produktname oder Slogan verwendet, zum anderen wird durch die Form der Präsentation auf ein Paradies hingedeutet und auf die damit verbundene Teilhabe am Idealzustand bzw. -ort. Durch die paradiesische Inszenierung wird das beworbene Produkt überhöht und mit dem Schein des ersehnten Idealzustandes versehen (LARISSA MASER, a.a.O., S. 66, Beispiele ebenda S. 68 ff.).

Strittig ist im vorliegenden Fall nur die Schutzgewährung des Zeichens "Paradies" für belichtete Filme, verschiedene Datenträger (insbesondere CDs) sowie online-Publikationen. Sind diese mit dem Zeichen "Paradies" versehen, verheissen diese Waren den angesprochenen Konsumenten Gefühle, wie sie im Paradies zu erleben sind. Somit kann "Paradies" im Zusammenhang mit den noch strittigen Waren als eine werbemässige Anpreisung angesehen werden. Ob die internationale Registrierung "Paradies" für die fraglichen Waren bereits deshalb keinen Markenschutz beanspruchen kann, weil sie die Waren anpreist, kann hier aber letztlich offen gelassen werden, weil die Beschwerde schon aus anderen Gründen abzuweisen ist.

6.

Die Vorinstanz verweigerte der internationalen Registrierung "Paradies" für die strittigen Waren nicht auf Grund der obgenannten Argumentation den Schutz in der Schweiz, sondern weil "Paradies" direkt deren Inhalt respektive das Thema beschreibe. Insbesondere im theologischen Bereich setzten sich viele Schriften, unter anderem die Bibel, mit dem Thema "Paradies" auseinander. Es gebe auch bildhafte Darstellungen des Paradieses von Künstlern, die ihre Vorstellung davon auf Leinwand festhielten. Es liege deshalb nahe, dass bei den zurückgewiesenen Waren der Klassen 9 und 16 der angesprochene Konsument unmittelbar den Inhalt dieser Waren, nämlich das "Paradies" erkenne.

Diese Schlussfolgerung wird von der Beschwerdeführerin bestritten mit der Begründung, das Wort "Paradies" sei ungenau respektive mehrdeutig. Der Konsument könne nicht genau erklären, was das Paradies sei, wo es liege und welche Bedeutung das Wort habe. Auf Grund dieses allgemeinen, ungenauen und mehrdeutigen Verständnisses in Bezug auf das Wort "Paradies" und auf Grund des Um-

standes, dass es äusserst unwahrscheinlich sei, dass die beanstandeten Waren inhaltlich mit dem Paradies zu tun hätten, werde der Konsument unschlüssig sein und nicht recht wissen, ob diese Gedankenassoziation zutreffe. Es scheine ihm äusserst weit hergeholt, ja geradezu unvernünftig zu sein, zu denken, dass auf einem von ihm gekauften Magnetdatenträger irgend etwas paradiesisch sein solle. Genau dieses Zögern, diese Gedankensekunde aber mache die Marke "Paradies" für alle Waren und Dienstleistungen eintragbar. Nicht ausser Acht lassen dürfe man den Umstand, dass die Markeninhaberin ein Drogeriemarkt sei. Erfahrungsgemäss würden in Drogerien keine Produkte religiösen Inhalts verkauft.

6.1 Zum letztgenannten Einwand der Beschwerdeführerin ist mit der Vorinstanz festzuhalten, dass im Eintragungsverfahren ausschliesslich das konkret vorgelegte Zeichen zu prüfen ist. Begleitumstände jeglicher Art, seien diese nun positiv oder negativ zu werten, sind bei der Prüfung unbeachtlich (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-2713/2009 vom 26. November 2009 E. 4 – USB-Logo [fig.], mit Verweis auf: EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009, N. 204; WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 10). Die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Tatsachen, dass die Markeninhaberin ein Drogeriemarkt sei und in Drogerien keine Produkte religiösen Inhalts verkauft würden, sind daher unbeachtlich.

6.2 Was die von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Mehrdeutigkeit des Begriffes "Paradies" betrifft, ist auszuführen, dass gemäss konstanter Praxis eine solche zur Schutzfähigkeit führen kann, wenn nicht auszumachen ist, welche von mehreren Bedeutungen dominiert, und dies zu einer Unbestimmtheit des Aussagegehalts des Zeichens führt. Anders ist dagegen zu entscheiden, wenn ein beschreibender Sinngehalt im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen vorherrschend ist; in einem solchen Fall kann die Möglichkeit weiterer, weniger nahe liegender Deutungen den Gemeingutcharakter nicht aufheben. Schliesslich erfüllt ein Zeichen den Ausschlussgrund des Gemeinguts, wenn mehrere mögliche Sinnvarianten letztlich auf dieselbe beschreibende Bedeutung hinauslaufen (Urteile des BVGer B-4053/2009 vom 11. November 2009 E. 4.2 – easyweiss, und B-958/2007 vom 9. Juni 2008 E. 4.5 – Post).

Wie sich aus der Begriffsumschreibung in E. 5 ergibt, kann "Paradies" unterschiedlich verstanden werden, doch laufen die zahlreichen möglichen Bedeutungsgehalte letztlich auf einen Ort hinaus, an welchem der Mensch vollkommenes Glück erfahren kann (vgl. Ziff. 9 der Vernehmlassung).

Demnach kann entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht von einer Mehrdeutigkeit des Zeichens "Paradies" ausgegangen werden, auch wenn einerseits die religiöse Bedeutung des Begriffs heute nicht mehr vorherrschend ist, andererseits die Definition von "Paradies" für alle Menschen verschieden ist.

6.3 Die Beschwerdeführerin macht indessen im Weiteren geltend, das Wort "Paradies" sei nicht direkt beschreibend für den Inhalt von belichteten Filmen, CDs und online-Publikationen. Zur Begründung beruft sie sich nicht nur auf die – hier verneinte – Mehrdeutigkeit des Wortes, sondern auch auf den Umstand, dass es "äusserst unwahrscheinlich" sei, dass die beanstandeten Waren inhaltlich mit dem Paradies zu tun hätten respektive die Konsumenten eines zusätzlichen Gedankenaufwands bedürften, um auf einen möglichen Inhalt der Waren zu schliessen. Die Beschwerdeführerin verweist in diesem Zusammenhang auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2642/2008 vom 30. September 2009 i.S. "Park Avenue".

Die Vorinstanz hält in ihrer Vernehmlassung an ihrer Auffassung fest, dass das Zeichen einen möglichen Inhalt der hier noch strittigen Waren beschreibe. Die Gründe, welche das Bundesverwaltungsgericht im Fall "Park Avenue" dazu geführt hätten, den inhaltsbeschreibenden Charakter jenes Zeichens zu verneinen, seien nicht auf den vorliegenden Fall übertragbar, da sie in den Besonderheiten des damals betroffenen Zeichens begründet lägen.

6.3.1 Waren oder Dienstleistungen können ihren wirtschaftlichen Wert hauptsächlich in ihrem immateriellen Inhalt anstatt in ihren physischen Bauteilen haben. Zum Beispiel werden bespielte DVDs vor allem wegen der darauf gespeicherten Werke, und weniger wegen ihren äusserlichen Komponenten (Cover, Inlay oder Scheibe) gekauft. Liegt die Aufmerksamkeit der Abnehmerkreise solcherart auf dem geistigen Inhalt, kann es für sie naheliegen, auch den Sinngehalt des Kennzeichens als inhaltlichen beziehungsweise thematischen Hinweis anstatt als Hinweis auf physische, äussere Merkmale zu interpretieren (Urteile des BVGer B-848/2010 vom 4. August 2010 E. 4.1.1 – Wild

Bean Café, B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 3 – Pirates of the Caribbean, und B-2642/2008 vom 30. September 2009 E. 5.1 – Park Avenue).

6.3.2 Die hier noch strittigen Waren, nämlich belichtete Filme, verschiedene Datenträger (insbesondere CDs) sowie online-Publikationen, stellen – anders als etwa "Papierwaren" – keine Waren dar, die in der Regel ihrer äusseren Gestaltung wegen gekauft werden. Es sind vielmehr Waren, die in der Regel mit Inhalten bespielt vertrieben werden, um derentwillen sie gekauft werden (Urteile des BVGer B-848/2010 vom 4. August 2010 E. 4.1.2 – Wild Bean Café, und B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 5 – Pirates of the Caribbean). Dies gilt ausnahmslos für belichtete Filme und online-Publikationen, und – mangels Einschränkung auf unbespielte Medien – für die ebenfalls beanspruchten magnetischen, optischen und elektrischen Datenträger / Speichermedien.

Im Bereich der inhaltsbezogenen Waren kann jedes Zeichen einen möglichen thematischen Inhalt beschreiben, solange sein tatsächlicher oder beabsichtigter Gebrauch nicht festgelegt ist (Urteil des BVGer B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 3.4 – Pirates of the Caribbean). Letzteres ist auch nicht nötig, da die internationale Klassifikation, nach der die Waren und Dienstleistungen bei der Anmeldung eingeteilt werden, ausschliesslich auf physische, äusserliche Merkmale abstellt und nicht nach einer inhaltlichen Präzisierung (z.B. Drucksachen für den Gartenbau, Fitnessvideofilme, Kochbücher) verlangt. Die internationale Klassifikation gestattet und fördert damit unter inhaltlichen Gesichtspunkten breitere Bezeichnungen als unter physischen. Unter anderem aus diesem Grund dürften an die konkrete Unterscheidungskraft von Zeichen für inhaltsbezogene Waren und Dienstleistungen keine übertriebenen Anforderungen zu stellen sein (Urteil des BVGer B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 3.6 – Pirates of the Caribbean). Das Zeichen muss aber zumindest geeignet sein, die (inhaltsbezogenen) Waren oder Dienstleistungen im Sinne eines betrieblichen Herkunftshinweises zu individualisieren und von den Waren anderer Unternehmen unterscheidbar zu machen, was eine gewisse Originalität des Titels respektive des Zeichens voraussetzt (vgl. Urteil des BVGer B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 3.5 – Pirates of the Caribbean).

Angesichts der vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten von "Paradies" als Titel von Publikationen in verschiedenen Bereichen (vgl. E. 5) ist "Paradies" als "Allerweltstitel" und insofern als Begriff, dem es an Originalität mangelt, zu bezeichnen. Dementsprechend existieren auch zahlreiche Publikationen unter Verwendung des Begriffes "Paradies". Sie werden auch in Form von Filmen, Datenträgern und online unter das schweizerische Publikum gebracht (vgl. etwa die Treffer zu den Suchanfragen "Paradies" unter www.kornhausbibliotheken.ch, www.amazon.de und www.tagesanzeiger.ch). Im Zusammenhang mit den vorgenannten inhaltsbezogenen Waren werden die betroffenen Verkehrskreise daher im Zeichen "Paradies" weniger einen betrieblichen Herkunftshinweis als vielmehr ohne speziellen Gedankenaufwand das Thema eines Werkes erkennen.

7.

Die Beschwerdeführerin macht im Weiteren unter Hinweis auf einen Entscheid des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt geltend, dass die Marke "Paradies" in der Europäischen Union eingetragen worden sei. Es entspreche der Lebenserfahrung, dass das Harmonisierungsamt ebenso kompetent und genau rechtliche Sachverhalte prüfe und beurteile wie die Schweizer Behörden. Darum dürften Entscheide aus der EU nicht leichthin unbeachtet werden.

Ausländische Entscheide haben nach ständiger Praxis keine präjudizielle Wirkung. In Zweifelsfällen kann jedoch die Eintragung in Ländern mit ähnlicher Prüfungspraxis ein Indiz für die Eintragungsfähigkeit sein (Urteile des BVGer B-498/2008 vom 23. Oktober 2008 E. 5 – Sprühflaschen, und B-6291/2007 vom 28. Mai 2008 E. 9 – Corposana). Angesichts des klaren Gemeingutcharakters der strittigen Marke hat die ausländische Voreintragung indessen keine Indizwirkung für die Schweiz. Es handelt sich nicht um einen Grenzfall, bei dem allenfalls der Blick in die ausländische Prüfungspraxis den Ausschlag für die Eintragung geben könnte (Urteil des BVGer B-498/2008 vom 23. Oktober 2008 E. 5 – Sprühflaschen, mit Verweis u.a. auf Urteile des BVGer B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 8 – Chocolat Pavot [fig.], und B-7407/2006 vom 18. September 2007 E. 8 – Toscanella).

Die Beschwerdeführerin kann daher aus der Eintragung des Zeichens "Paradies" in der Europäischen Union nichts zu ihren Gunsten ableiten.

8.
Schliesslich verweist die Beschwerdeführerin auf verschiedene Voreintragungen (CH-Marke Nr. 483'188 – Himmel auf Erden, Nr. 579'198 – Paradis Eden und CH-Marke Nr. 578'838 – Bizarr-Paradies).

8.1 Nachdem feststeht, dass die Vorinstanz das Zeichen "Paradies" hinsichtlich der hier noch strittigen Waren bundesrechtskonform dem Gemeingut zugeordnet hat, kann mit der Rüge, das Gleichbehandlungsgebot (Art. 8 BV, SR 101) sei verletzt worden, nur noch die Gleichbehandlung im Unrecht verlangt werden. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung wird der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht ausnahmsweise anerkannt, wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke (Urteil des BGer 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 – Firemaster, mit Verweis auf BGE 127 I 1 E. 3a; Urteile des BVGer B-3650/2009 vom 12. April 2010 E. 6.1 – 5 am Tag, und B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 10 – Afri-Cola).

Die Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes hängt davon ab, ob das zu beurteilende Zeichen in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen und in Bezug auf den Zeichenaufbau mit anderen eingetragenen Marken vergleichbar ist (vgl. Urteile des BVGer B-1611/2007 vom 7. Oktober 2008 E. 7 – Laura Biagiotti Aqua di Roma [fig], und B-990/2009 vom 27. August 2009 E. 8.1 – Biotech Accelerator).

8.2 Die zum Vergleich herangezogenen Zeichen "Bizarr-Paradies" und "Paradis Eden" sind anders, nämlich mit einem zusätzlichen Bestandteil, gebildet worden und daher grundsätzlich als nicht mit dem hinterlegten Zeichen vergleichbar anzusehen (vgl. Urteil des BVGer B-1580/2008 vom 19. Mai 2009 E. 5.2 – A – Z). Bei der Marke "Himmel auf Erden", welche teilweise für ähnliche Waren eingetragen worden ist, scheitert die nötige Vergleichbarkeit mit dem strittigen Zeichen schliesslich daran, dass die beiden Zeichen zwar thematisch verwandt sind, jedoch eine unterschiedliche Anzahl gänzlich unterschiedlicher Wörter verwendet werden (vgl. Urteil des BVGer B-3650/2009 vom 12. April 2010 E. 6.1 – 5 am Tag).

Die Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz schlägt daher im vorliegenden Fall fehl.

9.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das strittige Zeichen "Paradies" in Bezug auf die hier noch strittigen Waren Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG darstellt. Die Vorinstanz hat die Ausdehnung des Schutzbereichs der IR-Marke Nr. 784'022 "Paradies" insofern zu Recht zurückgewiesen (Art. 5 Abs. 1 MMP i.V.m. Art. 6^{quinquies} Bst. B Ziff. 2 PVÜ).

Die Beschwerde erweist sich demnach als unbegründet und ist abzuweisen.

10.
Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht, VGKE, SR 173.320.2). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 – Turbinenfuss, mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke.

Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'500.– verrechnet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref.-Nr. IR 784022; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD (Gerichtsurkunde)

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

Vera Marantelli Kathrin Bigler

Rechtsmittelbelehrung:

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

Versand: 5. November 2010