



Urteil vom 28. November 2018

Besetzung

Richter Daniel Willisegger (Vorsitz),
Richter Pietro Angeli-Busi, Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiber Pascal Waldvogel.

Parteien

Bindella Terra Vite Vita SA,
Hönggerstrasse 115, 8037 Zürich,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Robert Simmen,
Advokaturbüro Dr. Robert Simmen,
Bahnhofstrasse 30, Postfach 2123, 8021 Zürich 1,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Markeneintragungsgesuch CH Nr. 54420/2016 più.

Sachverhalt:**A.**

Am 11. April 2016 meldete die Beschwerdeführerin die Wortmarke „più“ (Gesuchs-Nr. 54420/2016) bei der Vorinstanz zur Eintragung in das schweizerische Markenregister an. Die Marke beansprucht folgende Dienstleistungen:

Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen, Betrieb von Restaurants, Betrieb einer Bar, Catering.

B.

Mit Verfügung vom 29. August 2018 wies die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch für sämtliche beanspruchten Dienstleistungen zurück.

Zur Begründung führte sie aus, das Zeichen werde von den massgebenden Verkehrskreisen im Sinne von „mehr“, „Mehrwert“ oder „ein Plus an“ verstanden. Es handle sich dabei um eine qualitativ anpreisende Aussage, weshalb es dem Abnehmer nicht möglich sei, im Zeichen einen betrieblichen Herkunftshinweis zu erkennen. Das Zeichen sei folglich dem Gemeingut zugehörig und könne für die beanspruchten Dienstleistungen markenrechtlich nicht geschützt werden.

C.

Mit Eingabe vom 26. September 2018 erhob die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde und beantragte, die Verfügung der Vorinstanz vom 29. August 2018 sei aufzuheben, das Markeneintragungsgesuch CH Nr. 54420/2016 sei vollumfänglich gutzuheissen und die Vorinstanz sei anzuweisen, die Marke „più“ für folgende Dienstleistungen einzutragen: Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen, Betrieb von Restaurants, Betrieb einer Bar, Catering.

Sie führte im Wesentlichen aus, die Vorinstanz verkenne, dass „più“ nicht per se eine qualitativ anpreisende Aussage darstelle. Das Wort habe zahlreiche nicht anpreisende Bedeutungen. Mit Dienstleistungen der Klasse 43 sei das Wort interpretationsbedürftig und werde als nicht beschreibende, unbestimmte Angabe aufgefasst. Das Zeichen sei geeignet, in Verbindung mit einem bestimmten Betrieb Unterscheidungskraft zu haben, und stelle damit nicht Gemeingut dar.

D.

Mit Vernehmlassung vom 26. Oktober 2018 beantragte die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde.

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

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdeführerin ist als Verfügungsadressatin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG) und hat den eingeforderten Kostenvorschuss fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG) ist einzutreten.

2.

2.1 Gemäss Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) sind Zeichen, die zum Gemeingut gehören, vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben. Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, die sich mangels Unterscheidungskraft nicht zur Identifikation von Waren oder Dienstleistungen eignen und damit nicht als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden werden (MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 2 N. 34).

2.2 Die Unterscheidungskraft fehlt Sachbezeichnungen sowie Zeichen, die beschreibend sind. Beschreibende Zeichen sind Angaben, die sich in einem direkten Bezug zum gekennzeichneten Gegenstand erschöpfen, also von den massgeblichen Verkehrskreisen unmittelbar und ausschliesslich als Aussage über bestimmte Eigenschaften der zu kennzeichnenden Waren oder Dienstleistungen verstanden werden. Hierunter fallen namentlich Wörter, die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Verwendungszweck, Wert, Wirkungsweise, Inhalt, Form, Verpackung oder Ausstattung der beanspruchten Ware oder Dienstleistung aufgefasst zu werden (BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 84; EUGEN MARBACH, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter-

und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 247, 313 f.). Der Umstand, dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen hindeuten, macht ein Zeichen noch nicht zum Gemeingut. Der gedankliche Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke für einen erheblichen Teil der schweizerischen Markenadressaten ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen ist (BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"; BGE 127 III 160 E. 2b/aa "Securitas"; Urteil des BVGer B-4697/2014 vom 16. Dezember 2016 E. 4.2 "Apotheken Cockpit"). Zum Gemeingut zählen ferner Zeichen, die sich in allgemeinen Qualitäts-hinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (BGE 128 III 447 E. 1.6 "Premiere"; BGE 129 III 225 E. 5.2 "Masterpiece"; BGE 103 II 339 E. 4 "More"; Urteil des BVGer B-2999/2011 vom 22. Februar 2013 E. 3.1 "Die Post").

2.3 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 (BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller"; MARBACH, a.a.O., N. 214).

3.

Mit Blick auf die Eintragungs- und Schutzfähigkeit der streitigen Marke sind vorab die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Die Vorinstanz führt dazu aus, Abnehmer der beanspruchten Dienstleistungen seien sowohl Durchschnittskonsumenten als auch Fachkreise. Tatsächlich werden die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 43 sowohl von Privaten als auch von Fachkreisen aus dem Hotellerie- und Gastronomiebereich nachgefragt (vgl. Urteil des BVGer B-3926/2013 vom 3. April 2014 E. 5 "Phoenix Miles [fig.]"). Bei einer Schutzverweigerung aufgrund fehlender Unterscheidungskraft ist ein besonderes Augenmerk auf die Sicht der Endkonsumenten zu legen, denn bei Waren und Dienstleistungen, die sowohl an Fachleute als auch an Endverbraucher vertrieben werden, steht die Sichtweise der grössten und am wenigsten erfahrenen Marktgruppe im Vordergrund (DAVID ASCHMANN, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2 Bst. a N. 29).

4.

4.1 In der angefochtenen Verfügung sowie der Vernehmlassung führt die Vorinstanz aus, dem Zeichen „più“ fehle die konkrete Unterscheidungskraft aufgrund seines rein qualitativ anpreisenden Charakters. „Più“ sei italienisch und bedeute als Adverb „mehr“, „plus“ oder „am meisten“, als Präposition „(und) ausserdem (noch)“ sowie als Substantiv „Höchste(s)“, „Meiste(s)“, „grösster Teil, Grossteil“, „Mehrzahl“, „Mehrheit“, „Hauptsache“, „Wichtigste(s)“ und „Plus(zeichen)“. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 43 werde es von den Abnehmern im Sinne von „mehr“, „Mehrwert“ oder „ein Plus an“ verstanden. Gerade im Hotellerie- und Gastronomiebereich spiele das Hervorheben der Aspekte von Quantität und Qualität eine entscheidende Rolle, um sich von der Konkurrenz abzuheben. „Più“ reihe sich in eine Serie von Begriffen wie „More“, „Plus“, „Extra“, „Premium“, „Supreme“, „Unique“ und „Select“ ein, welche einen üblichen Bestandteil von qualitativ anpreisenden Werbebotschaften bilden würden. Vorliegend handle es sich um eine allgemeine reklamehafte Berühmung in Form eines allgemeinen Qualitätshinweises, der sich in einer reklamehaften Selbstdarstellung des Dienstleistungsanbieters erschöpfe. Als Konsument der Dienstleistung bekomme man mehr als üblich. Dem Abnehmer sei es daher nicht möglich, im Zeichen einen betrieblichen Herkunftshinweis zu erkennen. Das von der Beschwerdeführerin zitierte Zeichen „meno“ habe im Gegensatz zu „più“ eindeutig keinen qualitativen Sinngehalt. Bei der Voreintragung des Zeichens „più“ für Waren der Klasse 9 handle es sich um einen isolierten Einzelfall, aus welchem keine Rückschlüsse auf die geltende Praxis gezogen werden könnten.

4.2 Die Beschwerdeführerin wendet dagegen ein, die identische Wortmarke „più“ sei für Waren der Klasse 9 eingetragen worden. „Più“ stelle also nicht per se bzw. nicht generell eine qualitativ anpreisende Aussage dar. In der Tat habe das Wort zahlreiche nicht anpreisende Bedeutungen. „Più“ könne als Nomen, Adverb oder Präposition gebraucht werden und sei daher nicht vergleichbar mit dem deutschen „mehr“ oder dem englischen „more“. Das Zeichen sei im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 43 interpretationsbedürftig und werde nicht als beschreibende Angabe aufgefasst. „Più“ besitze in Verbindung mit einem bestimmten Betrieb Unterscheidungskraft und gehe in seiner Bedeutung über einen rein beschreibenden Inhalt weit hinaus. Dies zeige auch die Eintragung des Zeichens „meno“, welches vom Sinngehalt her ebenfalls mehrdeutig und interpretationsbedürftig sei.

4.3 Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, bedeutet das Zeichen „più“ vom Italienischen ins Deutsche übersetzt „mehr“, „am meisten“, „einige“ oder „plus“ als Adverb, „Höchste(s)“, „Meiste(s)“, „grösster Teil, Grossteil“, „Mehrzahl“ oder „Plus(zeichen)“ als Substantiv bzw. „(und) ausserdem (noch)“ als Präposition (PONS Online Wörterbuch Italienisch-Deutsch, abrufbar unter <http://de.pons.com/>). Ebenfalls zutreffend führt die Vorinstanz aus, dass im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen der Hotellerie- und Gastronomiebranche (Klasse 43) die Bedeutung „mehr“ im Vordergrund steht. Das Zeichen suggeriert damit, dass die entsprechenden Dienstleistungen im Vergleich zur Konkurrenz einen Mehrwert an Qualität oder Quantität bieten (vgl. BGE 103 II 339 E. 4c „More“). Ein anderer Sinngehalt im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen erscheint weit hergeholt, wie auch die von der Vorinstanz im Entscheid zitierten Werbeslogans der entsprechenden Branche zeigen (vgl. Beilagen 2-5 der Vorinstanz). Eine allfällige Mehrfachbedeutung eines Zeichens führt nicht zu dessen Schutzzfähigkeit, sofern mindestens eine dieser Bedeutungen eine unmittelbare Aussage über die betreffende Ware oder Dienstleistung darstellt. Liegt der beschreibende Sinn eines Zeichens – wie vorliegend – offen auf der Hand, kann die Möglichkeit weiterer, weniger nahe liegender Deutungen den Gemeingutcharakter nicht aufheben (Urteil des BVGer B-4848/2013 vom 15. August 2014 E. 4.3 "Couronné"; Urteil des BGer 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.4 "Gipfeltreffen"; BGE 116 II 609 E. 2a "Fioretto"; MARBACH, a.a.O., N. 306). Was die Beschwerdeführerin aus der Mehrdeutigkeit des strittigen Zeichens ableitet, überzeugt nicht.

4.4 Auch aus dem Verweis auf die Eintragung des Zeichens „meno“ (Markennummer 696640) kann die Beschwerdeführerin nichts zu ihren Gunsten ableiten. „Meno“ ist italienisch und bedeutet „weniger, nicht so viel“, „am wenigsten“, „minus“ als Adverb, „Geringste(s)“, „Mindeste(s)“ oder „Minus(zeichen)“ als Substantiv sowie „ausser“ als Präposition (PONS Online Wörterbuch Italienisch-Deutsch, abrufbar unter <http://de.pons.com/>). Damit ist das Zeichen für die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 43 eher negativ konnotiert und wird daher nicht als anpreisend verstanden.

4.5 Die Vorinstanz macht zudem klar, dass es sich bei der Voreintragung des Zeichens „più“ für Waren der Klasse 9 (Markennummer 629415) um einen isolierten Einzelfall handelt. Sie verweist hierzu auf ihre publizierte Praxis, welche in Bezug auf die Zeichen „more“ und „plus“ dokumentiert sei (Beilage 12 der Vorinstanz). Das vorliegende Zeichen sei vom Sinnge-

halt her gleichbedeutend und die Praxis deshalb anwendbar. Aus der Stellungnahme der Vorinstanz geht somit eindeutig hervor, dass sie nicht gewillt ist, zukünftig das Zeichen „più“ oder Zeichen mit ähnlichem Sinngehalt einzutragen. Aus der diesbezüglichen Voreintragung kann die Beschwerdeführerin nichts zu ihren Gunsten ableiten (vgl. Urteil des BVGer B-6747/2009 vom 26. Februar 2010 E. 7.2 "WOW").

4.6 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Zeichen „più“ für die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 43 von den relevanten Verkehrskreisen als qualitativ anpreisend wahrgenommen wird. Das Zeichen fällt somit unter den Begriff des Gemeinguts und ist vom Markenschutz ausgeschlossen (Art. 2 Bst. a MSchG). Die Beschwerde ist abzuweisen.

5.

Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 73.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich in erster Linie nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwerts hat sich an den Erfahrungswerten 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 [3D]"). Die Kosten des vorliegenden Verfahrens sind in Anwendung der gesetzlichen Bemessungskriterien mit Fr. 3'000.– zu beziffern. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird nach Eintritt der Rechtskraft zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet. Der unterliegenden Beschwerdeführerin ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Der Beschwerdeführerin werden Verfahrenskosten von Fr. 3'000.– auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss von Fr. 3'000.– wird nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

3.

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 54420/2016; Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

Daniel Willisegger

Pascal Waldvogel

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 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).

Versand: 3. Dezember 2018