- 2 Privatrecht – Zivilrechtspflege – Vollstreckung
Droit privé – Procédure civile – Exécution
Diritto privato – Procedura civile – Esecuzione

21

Auszug aus dem Urteil der Abteilung II
i.S. Haribo GmbH & Co. KG gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
B–6068/2014 vom 1. Februar 2016

Markeneintragungsgesuch IR 823 911 GOLDBÄREN; Zulassung zum Markenschutz trotz fehlender Unterscheidungskraft gestützt auf das Gleichbehandlungsgebot bejaht.

Art. 2 Bst. a MSchG.

1. **Zeichen, die sich in einer anpreisenden Farbangabe und dem Hinweis auf eine übliche Form der beanspruchten Waren erschöpfen, haben keine Unterscheidungskraft und gehören zum Gemeingut (E. 5.5).**
2. **Bei einer grossen Menge mit der angemeldeten Marke vergleichbarer Voreintragungen, die vergleichbare Waren beanspruchen, aufgrund des gleichen Konzepts gebildet sind und eine konstante Eintragungspraxis belegen, kann eine Eintragung des Zeichens gestützt auf das Gleichbehandlungsgebot bejaht werden, sofern der Eintragung keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen (E. 6.4–6.7).**
3. **Eine Praxisänderung der Vorinstanz ist kein Argument gegen eine Gleichbehandlung im Unrecht, wenn sie andere Marken betraf (E. 6.5).**
4. **Als Beleg für eine lange, bis heute andauernde Praxis der Vorinstanz können neben neueren auch über acht Jahre alte Voreintragungen berücksichtigt werden (E. 6.6).**

Demande d'enregistrement de marque RI 823 911 GOLDBÄREN; protection des marques accordée en vertu du principe de l'égalité de traitement, nonobstant l'absence de caractère distinctif.

Art. 2 let. a LPM.

1. Les signes qui se limitent à une indication de couleur et au renvoi à une forme usuelle des marchandises auxquelles ils se réfèrent n'ont pas de caractère distinctif et appartiennent au domaine public (consid. 5.5).
2. En présence d'une grande quantité d'enregistrements antérieurs comparables avec la marque annoncée, se référant à des marchandises semblables, formés sur la base du même concept et démontrant une pratique d'enregistrement constante, l'enregistrement du signe peut être approuvé sur la base du principe de l'égalité de traitement, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé supérieur ne s'y oppose (consid. 6.4–6.7).
3. Si un changement de pratique de l'autorité inférieure concerne d'autres marques, il ne peut être invoqué pour contester une égalité dans l'illégalité (consid. 6.5).
4. Comme preuve d'une longue pratique toujours actuelle de l'autorité inférieure, on peut considérer, outre les enregistrements antérieurs les plus récents, ceux datant de plus de huit ans (consid. 6.6).

Domanda di registrazione IR 823 911 per il marchio GOLDBÄREN; concessione della protezione del marchio in virtù del principio della parità di trattamento nonostante l'assenza di carattere distintivo.

Art. 2 lett. a LPM.

1. I segni che si riducono a un'indicazione di colore e al riferimento a una forma consueta dei prodotti ai quali si rapportano non hanno carattere distintivo e sono di dominio pubblico (consid. 5.5).
2. In presenza di un consistente numero di registrazioni anteriori simili al marchio rivendicato e che si riferiscono a merci comparabili, basate sul medesimo concetto e comprovanti una prassi costante di registrazione, il segno può essere registrato in virtù del principio della parità di trattamento, purché non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti (consid. 6.4–6.7).
3. Una modifica della prassi dell'autorità inferiore riguardante altri marchi non può essere invocata per contestare una parità di trattamento nell'illegalità (consid. 6.5).

4. A comprova di una prassi duratura tuttora applicata dell'autorità inferiore possono essere tenute in considerazione, oltre alle registrazioni anteriori più recenti, anche quelle vecchie di oltre otto anni (consid. 6.6).

Mit Verfügung vom 18. September 2014 verweigerte das Institut für Geistiges Eigentum der Wortmarke IR 823 911 GOLDBÄREN die Eintragung im schweizerischen Markenregister für die Waren « Confiserie » in Klasse 30 mit der Begründung, diese werde als beschreibender Hinweis auf Form und Farbe der beanspruchten Waren verstanden und zähle zum Gemeingut.

Das Bundesverwaltungsgericht heisst die Beschwerde gut.

Aus den Erwägungen:

2.

2.1 Nach Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht für Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, im Verkehr durchgesetzt haben. (...)

2.2 (...)

2.3 Farbangaben sind schutzfähig, büssen den Schutz jedoch ein, wenn sie mit einem beschreibenden Sinngehalt versehen werden, für die beanspruchten Waren ein übliches Ausstattungsmerkmal bilden oder anpreisend wirken (BGE 106 II 245 E. 2d « Rotring »; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 3.4 « Yello/Yellow Access AG »; Urteil des BVGer B-5168/2011 vom 13. März 2013 E. 2.5 « Black Label »; Entscheide der Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum [RKGE] vom 15. Juli 1997 E. 2 « Liquid Gold/Swiss Gold », sic! 5/1997 S. 477 und vom 28. März 1996 E. 5 « Gold/Goldsound », Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht [SMI] 2/1996 S. 342).

2.4 (...)

3. Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen.

Abnehmer von Gummibonbons sind einerseits Durchschnittskonsumenten, andererseits Fachleute aus dem Verkaufs- und Gastronomiebereich.

Süssigkeiten wie Gummibonbons werden sowohl von Kindern und Jugendlichen als auch von Erwachsenen konsumiert (vgl. Urteile des BVGer B-5996/2013 vom 9. Juni 2015 E. 4 « Froschkönig »; B-336/2012 vom 4. April 2013 E. 4 « Ce'real »; B-2054/2011 vom 28. November 2011 E. 3.2 « Milchbärchen »).

4.

4.1 Einleitend ist festzuhalten, dass das strittige Zeichen nach übereinstimmender Ansicht der Parteien gemäss dem seit Erlass der angefochtenen Verfügung eingeschränkten Warenverzeichnis Markenschutz für die Waren « confiserie, à savoir bonbons gélifiés » in Klasse 30 beansprucht.

4.2 Die Vorinstanz verweigert der internationalen Registrierung GOLDBÄREN die Eintragung im Markenregister, da dieser die erforderliche Unterscheidungskraft fehle und sie folglich zum Gemeingut zähle. Das Zeichen bilde als Kombination von Farb- und Sachbezeichnung einen beschreibenden Hinweis auf Ausstattungsmerkmale, die für die beanspruchten Waren üblich und jedenfalls nicht unerwartet seien. Gold sei eine übliche Farbangabe für Gummibonbons. Die Beurteilung des beschreibenden Charakters des Zeichens erfolge abstrakt, weshalb die Farbgebung der konkret durch die Beschwerdeführerin vertriebenen Produkte irrelevant sei. Ob diese in goldfarbener Verpackung angeboten werden können, sei unerheblich, da das Zeichen auf die Farbe der Waren selbst hinweise. Mit Gold werde nicht nur ein metallisch glänzender Farbton, sondern auch ein sattes, dunkles oder leuchtendes Gelb bezeichnet, das mit der Farbe des Edelmetalls vergleichbar sei. Zudem stehe die Farbe bei Lebensmitteln im Zusammenhang mit dem Geschmack, sei also funktional; so seien Gummibonbons mit Honig- oder Zitrusfruchtgeschmack typischerweise gelb beziehungsweise goldfarben. Der Bestandteil BÄREN werde ohne besondere Denkarbeit und Fantasiaufwand als Hinweis auf die Form der Waren verstanden. Für Gummibonbons sei die Bärenform nicht nur möglich, sondern tatsächlich üblich und verbreitet. Der Begriff GOLDBÄREN erschöpfe sich somit in einem direkten Hinweis auf Form und Farbe der beanspruchten Waren.

Die Beschwerdeführerin hält dem entgegen, der Zeichenbestandteil GOLD weise weder auf die Ausstattung noch den Inhalt der beanspruchten Waren hin, da Gummibonbons kein Gold enthielten und üblicherweise nicht goldfarben seien. Die von der Beschwerdeführerin angebotenen Gummibonbons würden in vielen verschiedenen Farben hergestellt, goldfarbene seien jedoch nicht darunter. Im Gegensatz zu Schokoladepro-

dukten würden Gummibonbons auch nicht einzeln in Goldfolie eingewickelt, sondern als Mengenware in Tüten verpackt zum Verkauf angeboten. Eine Internetrecherche habe aufgezeigt, dass keine Drittverwendung des Zeichens GOLDBÄREN vorliege; sämtliche Treffer seien im Zusammenhang mit der Beschwerdeführerin erzielt worden. Die Recherche belege die Unterscheidungs- und Kennzeichnungskraft des Zeichens; ein Freihaltebedürfnis bestehe nicht. Folglich gehöre das Zeichen nicht zum Gemeingut.

5.

5.1 Das Zeichen GOLDBÄREN wird gedanklich ohne Weiteres in die Elemente « Gold » und « Bären » aufgeteilt.

5.2 Gold bezeichnet ein Edelmetall, ist gleichzeitig ein chemisches Element und bildet die Grundlage vieler Währungen. Ursprünglich bedeutet Gold « das Gelbliche » oder « das Glänzende ». Das Edelmetall ist also nach seiner Farbe oder seinem Glanz benannt, wobei Gold als Inbegriff von Reichtum und Machtfülle schon bei den Germanen eine bedeutende Rolle spielte (Duden, Das Herkunftswörterbuch, 5. Aufl. 2014). Auch heute wird « Gold » sinnbildlich für die Bezeichnung von Kostbarem und von Reichtum, Fülle, Glanz und Gediegenheit verwendet. Daneben bezeichnet « Gold » auch eine gelbliche Farbe (Brockhaus Wahrig Deutsches Wörterbuch, 9. Aufl. 2011).

5.3 Die von der Vorinstanz aufgeworfene Frage, ob der Zeichenbestandteil GOLD auf einen Inhaltsstoff oder eine Farbe von Gummibonbons hinweist, tritt gedanklich in den Hintergrund und kann darum offengelassen werden, da der Begriff, auch in Verbindung mit einem Zusatz, vorrangig als beschreibender Hinweis auf die Qualität der beanspruchten Waren verstanden wird (Entscheidung der RKGE vom 28. März 1996 E. 5 « Gold/Goldsound », SMI 2/1996 S. 338 und vom 15. Juli 1997 E. 2 « Liquid Gold/Swiss Gold », sic! 5/1997 S. 477; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, 2002, Art. 2 N. 81). Im vorliegenden Fall wirkt der Bestandteil GOLD auch in Verbindung mit dem Bestandteil BÄREN insofern anpreisend, als er aussagt, es handle sich um bärenförmige Produkte von herausragender Qualität. Als reklamehafte Anpreisung fehlt es dem Bestandteil an Unterscheidungskraft, weshalb er dem Gemeingut zuzurechnen ist.

5.4 Der Bestandteil BÄREN weist, wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, auf die Form der beanspruchten Waren hin. Die Formvielfalt ist bei Gummibonbons zwar gross, da sich diese Waren einfach in Form

giessen lassen. Doch ist die Bärenform für Gummibonbons allgemein üblich und verbreitet, wie der notorische Begriff « Gummibärchen » beweist. Die Beschwerdeführerin hat nichts Gegenteiliges vorgebracht. Damit wird der Bestandteil BÄREN unmittelbar und ohne Gedanken- aufwand als Hinweis auf die Form der beanspruchten Waren verstanden. Als Hinweis auf die Ausstattung der beanspruchten Waren kommt ihm keine Unterscheidungskraft zu und ist er dem Gemeingut zuzurechnen (vgl. Urteil B–2054/2011E. 4.3 und 5.3 « Milchbärchen »).

5.5 Zusammenfassend setzt sich das Zeichen GOLDBÄREN aus der anpreisenden Farbangabe GOLD sowie dem Hinweis auf eine übliche Form der beanspruchten Waren, BÄREN, zusammen. Die Kombination beider beschreibender Begriffe verleiht dem Zeichen keine Unterscheidungskraft, sondern wird von den Abnehmern ohne Gedanken- aufwand als beschreibender Hinweis auf Gummibonbons in Bärenform von heraus- ragender Qualität verstanden. Demzufolge fehlt es dem Zeichen GOLDBÄ- REN für die beanspruchten Waren der Klasse 30 an Unterscheidungskraft, weshalb es dem Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG zuzurech- nen ist.

5.6 Ob auch ein Freihaltebedürfnis am Zeichen in Bezug auf die be- anspruchten Waren besteht, kann in casu offengelassen werden, da es der Marke bereits an der konkreten Unterscheidungskraft fehlt (Urteil des BVGer B–4848/2013 vom 15. August 2014 E. 4.6 « Couronné »).

6.

6.1 Die Beschwerdeführerin macht mit Verweis auf die bisherige Praxis der Vorinstanz einen Anspruch auf Eintragung des Zeichens ge- stützt auf den Gleichbehandlungsgrundsatz geltend. Eine lange Liste vergleichbarer Voreintragungen verdeutliche, dass eine Kombination des Begriffs GOLD oder einer weiteren Farbe mit einer Tier- oder Sach- bezeichnung für gleichartige Waren der Klasse 30 üblich und verbreitet sei. So sei nicht einzusehen, weshalb etwa die Zeichen GOLDHASE oder GOLDRENTIER für Schokoladeprodukte – welche durchaus in den ent- sprechenden Tierformen hergestellt und in goldene Folie verpackt werden könnten – schutzfähig seien, das Zeichen GOLDBÄREN für Produkte, die sich nicht in Goldfolie einwickeln liessen, hingegen nicht. Angesichts der ins Jahr 1978 zurückreichenden, bis in die heutige Zeit andauernden Eintragungen sei von einer ständigen Praxis der Vorinstanz über einen län- geren Zeitraum auszugehen. Dass gewisse Voreintragungen längere Zeit zurücklägen, schade nicht, da es sich nicht um isolierte Einzelfälle handle. Zudem bildeten die Registrierungen L'OURS D'OR, GOLD-TEDDY und

BÄRLI der Beschwerdeführerin für Waren der Klasse 30 Grundlage für den Schutz des berechtigten Vertrauens, auch das Zeichen GOLDBÄREN werde zum Markenschutz zugelassen.

Die Vorinstanz verneint einen Anspruch auf Gleichbehandlung, da die zitierten Eintragungen nicht vergleichbar seien. Die Vergleichsmarken beanspruchten andere Waren. Die Frage des beschreibenden Charakters des Bestandteils GOLD beurteile sich für Gummibonbons unterschiedlich als beispielsweise für Schokolade. Insbesondere sei die Farbe der Ware nicht mit der Farbe ihrer Verpackung gleichzusetzen. Zudem habe das Institut seine Praxis hinsichtlich Hinweisen auf eine mögliche Warenform in Warenaektoren mit grosser Formenvielfalt per 1. Juli 2014 präzisiert. Gemäss aktualisierter Praxis werde die Qualifikation als beschreibende Angabe nicht mehr davon abhängig gemacht, ob die beschriebene Form typisch sei, sondern ob die Form – wenn auch nicht üblich – so doch zumindest möglich und jedenfalls nicht unerwartet sei. Mit Blick auf den Zeichenbestandteil BÄREN sei keine der von der Beschwerdeführerin angeführten Voreintragungen eine taugliche Grundlage für den Anspruch auf Gleichbehandlung, da diese vor der Praxisänderung eingetragen und nicht als Hinweis auf eine im betreffenden Warenaektor typische Form bewertet worden seien. Auch aus dem Grundsatz des Vertrauensschutzes könne die Beschwerdeführerin nichts zu ihren Gunsten ableiten, da keine konkrete Zusicherung des Instituts vorliege und der Vertrauensschutz gegen Praxisänderungen nicht greife.

6.2 Das Gleichbehandlungsgebot fliesst aus Art. 8 Abs. 1 BV und besagt, dass juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln sind. Dieselbe Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei rechtlich gleiche Sachverhalte unterschiedlich beurteilen. Nicht erforderlich ist, dass die Sachverhalte in all ihren tatsächlichen Elementen identisch sind; es genügt, dass relevante Tatsachen im Hinblick auf die anzuwendenden Normen gleich sind (BGE 112 Ia 193 E. 2b). Demgegenüber besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, insbesondere dann, wenn nur in vereinzelt Fällen vom Gesetz abgewichen wurde. Frühere – allenfalls fehlerhafte – Entscheide sollen nicht als Richtschnur für alle Zeiten Geltung haben müssen (BGE 139 II 49 E. 7.1; 122 II 446 E. 4a; Urteil des BGer 4A_62/2012 vom 18. Juni 2012 E. 3 « Doppelhelix [fig.] »; Urteile des BVGer B-4848/2013 E. 5.1 « Couronné »; B-2419/2008 vom 12. April 2010 E. 10.1 « Madonna », nicht publ. in: BVGE 2010/47). Der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht wird 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_250/2009 vom 10. September 2009 E. 4 « UNOX [fig.] », nicht publ. in: BGE 135 III 648; Urteile des BVGer B-1165/2012 vom 5. Februar 2014 E. 8.1 « Mischgeräte [3D] »; B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 9.1 « Chocolat Pavot [fig.] »). Im Markenrecht wird das Gleichbehandlungsgebot äusserst zurückhaltend angewendet, da die Eintragungspraxis naturgemäss kasuistisch ist. So müssen die Marken hinsichtlich Zeichenbildung und beanspruchter Waren vergleichbar sein, wobei bereits geringfügige Unterschiede ins Gewicht fallen können (EUGEN MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 232 f.; Urteil des BGer 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 « Firemaster »; 4A_261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 5.1 « V »; Urteil des BVGer B-7421/2006 vom 27. März 2007 E. 3.4 « we make ideas work »). Werden die Voraussetzungen der Gleichbehandlung im Unrecht ausnahmsweise bejaht, ist zu prüfen, ob deren Anwendung nicht vorrangige öffentliche oder private Interessen entgegenstehen (PHILIPP DANNACHER, Der allgemeine Gleichheitssatz im Markenprüfungsverfahren bei Gemeinschaftsmarken der EU sowie im deutschen und im schweizerischen Markenprüfungsverfahren, Diss. Basel 2012, S. 39; BGE 139 II 49 E. 7.1; 126 V 390 E. 6a; 123 II 248 E. 3c). Verletzungen des Gleichbehandlungsgebots müssen im Rechtsmittelverfahren ausdrücklich gerügt werden, was auch die Obliegenheit einschliesst, entsprechende Vergleichsfälle anzugeben (Urteil des BVGer B-2609/2012 vom 28. August 2013 E. 8.1 « Schweizer Fernsehen »).

6.3 Die Beschwerdeführerin zitiert eine Vielzahl für Waren der Klasse 30 registrierter Marken, die aus der Kombination einer Farbbezeichnung – vorwiegend « Gold » – mit einer Tier- oder Sachbezeichnung bestehen. Die Wortmarken CH 2P-293 952 MOULIN D'OR, CH 2P-308 817 GOLDEN TREE, CH 567 066 « Goldkeimlinge », CH P-363 531 FEUILLE D'OR, CH P-386 159 LION D'OR, CH 404 196 CLEF D'OR, CH 574 585 GOLD SPOT, IR 882 409 GOLDFINGER, CH 589 297 LA SIRENE D'OR und IR 881 694 « Golden Double » bestehen zwar, wie das Zeichen GOLDBÄREN, aus dem Bestandteil « Gold » beziehungsweise « Or » und einer Sach- oder Tierbezeichnung; sie verweisen jedoch nicht auf eine für die beanspruchten Süswaren übliche Form und sind schon aus diesem Grund nicht mit dem strittigen Zeichen vergleichbar. Die Marken CH 667 921 GREEN FLAMINGO, CH 639 571 « gelbe biene », CH 615 297 « Little Bee », CH 543 453 MOTLEY BIRD, CH 628 291 « Green Cup », CH 620 767 « Black Pearl », CH 575 063 WHITE BEAR,

CH 632 581 RED MUG sowie CH 608 106 « Loup Chocolat » verfügen wegen der fehlenden anpreisenden Farbangabe « Gold » über einen unterschiedlichen Sinngehalt und verweisen überdies nicht auf eine für die beanspruchten Waren der Klasse 30 übliche Form, sodass auch hier keine Vergleichbarkeit mit dem Zeichen GOLDBÄREN vorliegt. Die Marke CH P-412 332 LIQUID GOLD beansprucht alkoholische sowie nichtalkoholische Getränke in den Klassen 32 und 33 und somit andersartige Waren, weshalb es auch hier an einer Vergleichbarkeit fehlt. Die aus bloss einem Bestandteil bestehenden Marken CH P-443 534 GOLD und CH 655 827 PEBBLES sind ebenfalls nicht mit dem strittigen Zeichen vergleichbar.

6.4 Mit dem Zeichen GOLDBÄREN vergleichbar sind jedoch die von der Beschwerdeführerin zitierten Marken CH 2P-307 281 GOLDFISCHLI und CH 2P-313 735 GOLDFISH für « Backwaren und Konfiserie » in Klasse 30, CH 2P-319 288 GOLD STAR für « Nahrungsmittel » der Klassen 29–31, IR 667 908 GOLD HERZ'L unter anderem für « pâtisserie, confiserie, articles au chocolat, sucreries » in Klasse 30, CH P-468 985 GOLDHASE unter anderem für « Schokolade, Zuckerwaren, Back- und Konditoreiwaren » in Klasse 30, CH P-475 871 LAPIN OR und CH P-479 334 GOLD BUNNY unter anderem für « Schokolade » in Klasse 30, CH P-522 972 « Gold Reindeer », CH 522 971 « Renne Or » und CH 522 973 « Gold Rentier » unter anderem für « Schokolade, Schokoladewaren » in Klasse 30, IR 826 029 GOLDECK unter anderem für « chocolate, confectionery, pastries » in Klasse 30, IR 828 240 GOLD FRUCHT für unter anderem « confectionery » in Klasse 30, CH P-538 705 GOLD BELL unter anderem für « Schokolade, Schokoladenkonfekt, Bonbons, feine Back- und Konditorwaren » in Klasse 30, CH P-539 100 « Gold Glocke » unter anderem für « Schokolade, Bonbons, feine Back- und Konditorwaren » in Klasse 30, IR 888 754 GOLD CAKE für « Cakes » in Klasse 30, IR 983 506 GOLDSPITZ für unter anderem « confectionery, candies » in Klasse 30, CH 571 752 CONIGLIETTO D'ORO unter anderem für « Schokolade und Schokoladewaren » in Klasse 30, CH 636 620 « Golden Swiss Hearts » unter anderem für « Schokoladentafeln, Schokoladenriegel » in Klasse 30 sowie CH 627 558 CORNET D'OR unter anderem für « Schokoladewaren, Schokolade, Back- und Konditoreiwaren, Kekse, Biskuits, Zuckerwaren, Bonbons » in Klasse 30.

Zunächst sind sämtliche Marken aufgrund des gleichen Konzepts gebildet, indem sie aus der anpreisenden Farbangabe « Gold » oder « Or » kombiniert mit einer Sach- oder Tierbezeichnung bestehen. Bei allen Marken

– mit Ausnahme derjenigen, die in französischer und italienischer Sprache gebildet wurden – steht der Bestandteil « Gold » am Zeichenanfang. Sodann beanspruchen sämtliche Marken Süsswaren der Klasse 30, die mit den von dem strittigen Zeichen beanspruchten Waren vergleichbar sind. Dass die Waren identisch sein müssen, ist zur Bejahung eines vergleichbaren Sachverhalts nicht notwendig. Hingegen müssen die Waren gleichartig sein (vgl. Entscheide der RKGE vom 10. Dezember 2003 E. 8 « Swiss Business Hub », sic! 7/2004 S. 575 und vom 30. März 2004 E. 10 « Ready2Snack », sic! 10/2004 S. 776; Urteile des BVGer B–1710/2008 vom 6. November 2008 E. 4.1 « Swistec »; B–1611/2007 vom 7. Oktober 2008 E. 7 « Laura Biagiotti Aqua di Roma [fig.] »; B–4848/2009 vom 14. April 2010 E. 6 « Trendline »). Dies trifft zwischen den vom strittigen Zeichen beanspruchten Waren – « confiserie, à savoir bonbons gélifiés » – und den von den obgenannten Marken beanspruchten Back- und Konditoreiwaren, Schokoladeprodukten, Bonbons, Keksen, Biskuits, Zuckerwaren sowie dem Oberbegriff Nahrungsmittel ohne Weiteres zu. Es handelt sich um herkömmliche Lebensmittel des täglichen Bedarfs, die demselben Verwendungszweck dienen, über dieselben Vertriebswege und Verkaufsstellen verkauft werden und sich an dieselben Abnehmerkreise richten (Urteil des BVGer B–7439/2006 vom 6. Juli 2007 E. 5 « Kinder/Kinder Party »; Entscheid der RKGE vom 27. März 2001 E. 4 « Elsie [fig.]/Elsa [fig.] », sic! 4/2001 S. 322). Schliesslich verweisen sämtliche Sach- oder Tierbezeichnungen auf eine im beanspruchten Warenbereich übliche Form. Fische, Sterne, Herzen, Hasen, Osterhasen, Rentiere, Ecken, Spitzen, Früchte, Glocken, Cakes und Tüten sind für die jeweiligen Süsswaren ebenso üblich wie die Bärenform für Gummibonbons. Was den Markenbestandteil « Gold » betrifft, werden Schokoladefiguren insbesondere zu Festtagen oftmals in Goldfolie verpackt; bei Gummibonbons ist dies aufgrund deren Grösse und Produkteigenschaften hingegen nicht möglich. Für diejenigen Voreintragungen, welche Schokoladewaren beanspruchen, ist der Markenbestandteil « Gold » somit nicht nur anpreisend, sondern auch hinsichtlich der Ausstattung direkt beschreibend. Somit ist nicht einzusehen, weshalb etwa die Marken GOLDHASE oder GOLDRENTIER für tatsächlich in Goldfolie verpackbare Waren dem Markenschutz zugänglich sein sollen, das Zeichen GOLDBÄREN für Gummibonbons ohne entsprechende Möglichkeit der Umhüllung hingegen nicht. Der Einwand der Vorinstanz, wonach die Voreintragungen mit dem strittigen Zeichen nicht vergleichbar seien, da die Farbe der Ware selbst nicht mit der Farbe ihrer Verpackung gleichzusetzen sei, steht im Widerspruch zu ihren Richtlinien in Markensachen vom 01.07.2014, Ziff. 4.4.2.2.2 (< <https://>

www.ige.ch/juristische-infos/rechtsgebiete/marken/richtlinien-im-markenbereich.html >, abgerufen am 18.01.2016) und verfängt nicht, da Hinweise auf eine Ausstattung von Waren definitionsgemäss nicht nur die Gestaltung von Produkten, sondern auch deren Verpackung umfassen (MARBACH, a.a.O., Rz. 314). Im Ergebnis erweisen sich sämtliche oben aufgeführten Voreintragungen mit dem Zeichen GOLDBÄREN vergleichbar.

6.5 Die Vorinstanz macht eine Praxisänderung per 1. Juli 2014 geltend. Indessen hat das Institut seine Richtlinien in Markensachen betreffend Hinweise auf Ausstattungsmerkmale bei Wortmarken in der Vergangenheit mehrmals angepasst. So sahen die Richtlinien für die Markenprüfung von 2002 unter Ziff. 4.3.5.4. vor (Hervorhebungen durch das Gericht): « Bloss Wortzeichen, die Form, Ausstattung oder Verpackung einer Ware charakterisieren, können dann nicht als Marke eingetragen werden, wenn sie für die betreffenden Erzeugnisse typisch sind, deren Qualität direkt beschreiben oder wenn sie auf praktische Vorteile hinweisen (...) ». Die Richtlinien in Markensachen vom 1. Juli 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Juli 2008, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011 und 1. Juli 2012 sahen unter Ziff. 4.4.2.2.2 übereinstimmend vor: « Zeichen, welche die Ausstattung der Ware beschreiben, werden als Marken zurückgewiesen, wenn sie Elemente betreffen, die bei diesen Waren allgemein üblich sind oder die auf verwendungsmässige Vorteile hinweisen (...). Hingegen werden Zeichen zum Markenschutz zugelassen, die eine unerwartete und unübliche Ausstattung der Ware oder ihrer Verpackung beschreiben. » Per 1. Juli 2014 wurde Ziff. 4.4.2.2.2 der Richtlinien in Markensachen wie folgt angepasst: « Angaben zu Form, Verpackung oder Ausstattung stehen insbesondere dann im Gemeingut, wenn sie Elemente beschreiben, die bei den betroffenen Waren allgemein üblich sind, oder wenn damit auf verwendungsmässige Vorteile hingewiesen wird. (...) Geht es um einen Hinweis auf die Form der Waren, kommt es nicht allein auf die vorgenannten Kriterien, sondern auch darauf an, ob die fragliche Form für die betroffenen Waren unerwartet ist. Diese Frage ist auf der Grundlage der Formenvielfalt im betroffenen Warenbereich zu beantworten. Als nicht unerwartet gelten nicht nur Formen, die häufig vorkommen, sondern – insbesondere bei grosser Formenvielfalt – auch solche, die blosse Spielarten innerhalb des banalen Formenschatzes darstellen. »

Die Änderung der Richtlinien in Markensachen, wonach eine Zurückweisung bei Hinweisen nicht bloss auf typische, sondern bereits auf übliche oder nicht unerwartete Warenformen erfolgen soll, fand offensichtlich nicht erst per 1. Juli 2014, sondern bereits per 1. Juli 2005 statt. Die

Neuerung der Richtlinien in Markensachen vom 1. Juli 2014 betrifft lediglich die Präzisierung, was unter nicht unerwarteten Formen zu verstehen sei. Die Bärenform bei Gummibonbons ist indessen, wie die Vorinstanz ausführt, nicht bloss nicht unerwartet, sondern üblich; das Gegenteil wird von der Beschwerdeführerin auch gar nicht behauptet. Da sich vorliegend die Frage gar nicht stellt, ob die Bärenform bei Gummibonbons unerwartet ist, kann sich die Vorinstanz auch nicht auf eine Präzisierung der Richtlinien in Markensachen betreffend den Begriff unerwarteter Warenformen berufen, um eine Ausnahme vom Grundsatz der Gleichbehandlung zu rechtfertigen. Was die Praxisänderung per 1. Juli 2005 betrifft, sind viele der von der Beschwerdeführerin zitierten Marken auch nach diesem Datum eingetragen worden. Sie belegen eine konstante, seit den Achtzigerjahren bestehende und trotz angepasster Richtlinien in Markensachen weitergeführte Praxis der Vorinstanz, Wortkombinationen der Elemente GOLD mit einer auf eine übliche Form der beanspruchten Waren hinweisenden Tier- oder Sachbezeichnung als Marke für Süsswaren der Klasse 30 einzutragen. Dass – trotz Anpassung der Richtlinien in Markensachen im Jahr 2005 – tatsächlich eine Praxisänderung erfolgt wäre, wird durch die zitierten Voreintragungen entkräftet, während die neuste Anpassung der Richtlinien in Markensachen per 2014 nicht einschlägig ist.

6.6 Die Vorinstanz bemängelt die angeführten Voreintragungen schliesslich auch unter dem Gesichtspunkt des Zeitablaufs. Praxisgemäss sei eine zeitliche Grenze von acht Jahren zu beachten. Die Beschwerdeführerin hält dem entgegen, sie berufe sich nicht auf einige wenige Einzelfälle, die vor längerer Zeit eingetragen worden seien, sondern auf eine lange Liste zeitlich weit zurückreichender und bis heute andauernder Eintragungen. Der Rechtsprechung lasse sich überdies keine fixe Zeitgrenze von acht Jahren entnehmen.

Es trifft zu, dass ein Teil der vergleichbaren Marken zum Zeitpunkt der angefochtenen Verfügung (18. September 2014) vor über acht Jahren eingetragen worden waren, so CH 2P-307 281 GOLDFISCHLI und CH 2P-313 735 GOLDFISH (1980 und 1982), CH 2P-319 288 GOLD STAR (1982), IR 667 908 GOLD HERZ'L (1997), CH P-468 985 GOLDHASE (2000), CH P-475 871 LAPIN OR und CH P-479 334 GOLD BUNNY (2000), CH P-522 972 « Gold Reindeer », CH 522 971 « Renne Or » und CH 522 973 « Gold Rentier » (2004), IR 826 029 GOLDECK (2004), IR 828 240 GOLD FRUCHT (2005), CH P-538 705 GOLD BELL (2005), CH P-539 100 « Gold Glocke » (2005) sowie IR 888 754 GOLD CAKE (2006). Die Marken IR 983 506 GOLDSPITZ (2008), CH 571 752

CONIGLIETTO D'ORO (2008), CH 636 620 « Golden Swiss Hearts » (2012) sowie CH 627 558 CORNET D'OR (2012) – und damit eine repräsentative Anzahl im Vergleich zur Einheitlichkeit ihrer Bildungsweise – wurden jedoch vor weniger als acht Jahren eingetragen. Die Beschwerdeführerin stützt sich somit nicht auf isolierte Einzelfälle, die einen längeren Zeitraum zurückliegen und deshalb unbeachtlich bleiben müssen, wie dies beim Referenzentscheid der RKGE E. 8 « Swiss Business Hub », (sic! 7/2004 S. 573 ff.) sowie dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B–6959/2009 vom 21. Juni 2010 E. 5 « Capri » der Fall war. Vielmehr hat die Beschwerdeführerin eine konstante, bis ins Jahr 1980 zurückreichende und bis zum heutigen Zeitpunkt andauernde Praxis der Vorinstanz dargelegt. Entsprechend kann ihr das Alter einiger Voreintragungen nicht zum Nachteil gereichen.

6.7 Dem Interesse der Beschwerdeführerin an der Gleichbehandlung ihres Zeichens GOLDBÄREN mit den vergleichbaren Voreintragungen stehen keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegen. Aufgrund der grossen Farben- und Formenvielfalt für Gummibonbons, die sich einfach in Form giessen lassen, sind die Begriffe « Gold » und « Bären » für Mitbewerber nicht unentbehrlich. Da es sich beim strittigen Zeichen um eine Wortmarke handelt, werden die Mitbewerber ausserdem nicht an der Verwendung der Bärenform gehindert (vgl. BGE 116 II 609 E. 2d « Fioretto »). Zudem ist der Schutzzumfang der Marke GOLDBÄREN derart begrenzt, dass ihre Inhaberin gestützt darauf die beschreibenden und anpreisenden Bestandteile « Gold » und « Bären » nicht zu monopolisieren vermag. Im Ergebnis sind sämtliche Voraussetzungen der Bejahung eines Anspruchs auf Gleichbehandlung erfüllt und ist das Zeichen GOLDBÄREN zum Markenschutz zuzulassen.

6.8 (...)

6.9 Im Ergebnis ist die Beschwerde gutzuheissen, Ziff. 1 der angefochtenen Verfügung aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, die internationale Registrierung IR 823 911 GOLDBÄREN für die Waren « confiserie, à savoir bonbons gélifiés » in Klasse 30 zum Markenschutz zuzulassen.