



Abteilung II
B-6373/2009
{T 1/2}

Urteil vom 24. September 2010

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz), Claude Morvant,
Francesco Brentani,
Gerichtsschreiberin Miriam Sahlfeld.

Parteien

Red Bull GmbH, Am Brunnen 1,
AT-5330 Fuschl am See,
vertreten durch Renata Kündig, Hallenstrasse 15,
8008 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Internationale Registrierung Nr. 928 025 TAURUS.

Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest und erwägt,

dass die Organisation Mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI) dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz, Institut) am 26. Juli 2007 die Eintragung der Wortmarke Nr. 928'025 TAURUS mit österreichischer Basisregistrierung auf den Namen der Beschwerdeführerin im Internationalen Markenregister für folgende Getränke in Klasse 32: "*boissons sans alcool, y compris boissons rafraîchissantes, boissons énergétiques, boissons à base de petit lait, boissons isotoniques, hypertoniques et hypotoniques (destinées à être utilisées par des sportifs et/ou adaptées à leurs besoins); bières, bières de malt, bières de froment, bières dénommées porter, ale, stout et lager; boissons sans alcool à base de malt; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, essences et autres préparations pour la confection de boissons, ainsi que poudres et comprimés effervescents (sorbets) pour la confection de boissons et cocktails sans alcool*" sowie diverse Dienstleistungen der Klasse 41 notifizierte,

dass das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE, Vorinstanz) mit Schreiben vom 24. Juni 2008 der Marke vorläufig den Schutz für die Schweiz in Bezug auf sämtliche beanspruchten Waren- und Dienstleistungsklassen verweigerte,

dass im Refus provisoire von den fünf Alternativen des Formulars allein die Zurückweisung wegen Zugehörigkeit zum Gemeingut angekreuzt (Art. 6^{quinquies} Bst. b Ziff. 2 der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums [PVÜ, SR 0.232.04] und Art. 2 Bst. a, sowie Art. 30 Abs. 2 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]) wurde,

dass die Red Bull GmbH in ihrer Stellungnahme vom 31. Oktober 2008 auf den Schutz für "*eaux minérales et gazeuses*" in Klasse 32 verzichtete,

dass die Vorinstanz mit Verfügung vom 8. September 2009 nach Gewährung des rechtlichen Gehörs der internationalen Registrierung der Marke in Bezug auf alle weiterhin beanspruchten Waren und Dienstleistungen den Schutz für die Schweiz gestützt auf eine Irreführungsfahr durch eine indirekte Herkunftsangabe im Sinne von Art. 2 Bst. c Markenschutzgesetz definitiv verweigerte,

dass die Red Bull GmbH diese Verfügung mit Beschwerde vom 7. Oktober 2009 beim Bundesverwaltungsgericht angefochten hat,

dass die Beschwerdeführerin in ihrer Replik vom 10. Februar 2010 rügte, die Beschwerde sei aus formellen Gründen gutzuheissen, da sich die Vorinstanz im Refus provisoire allein auf die Zugehörigkeit zum Gemeingut gestützt habe, es ihr aber gemäss Art. 5 Abs. 2 des Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMA, SR 0.232.112.3) in Verbindung mit Regel 17 Abs. 2 iv der Gemeinsamen Ausführungsordnung zum MMA und zum Protokoll zu diesem Abkommen (GAFO, SR 0.232.112.21) verwehrt sei, im Rahmen der definitiven Schutzverweigerung andere, als die im Refus provisoire genannten Gründe für die definitive Schutzverweigerung anzuführen,

dass die Vorinstanz mit Verfügung vom 15. März 2010 aus den in der Replik aufgeworfenen formellen Gründen auf ihren Entscheid vom 8. September 2009 zurückgekommen ist und neu verfügt hat, dass das Zeichen TAURUS für "*Boissons sans alcool, à l'exception d'eaux minérales et gazeuses, y compris boissons rafraîchissantes, boissons énergétiques, boissons à base de petit lait, boissons isotoniques, hypertoniques et hypotoniques (destinées à être utilisées par des sportifs et/ou adaptées à leurs besoins); bières, bières de malt, bières de froment, bières dénommées porter, ale, stout et lager; boissons sans alcool à base de malt; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, essences et autres préparations pour la confection de boissons, ainsi que poudres et comprimés effervescents (sorbets) pour la confection de boissons et cocktails sans alcool*" (Klasse 32) sowie "*Education; formation; divertissement, notamment représentations musicales ainsi que programmes radiophoniques et télévisés; activités sportives et culturelles, notamment organisation de compétitions sportives; cérémonies de remise de prix; organisation de salons et d'expositions à des fins culturelles, sportives et éducatives; location de cassettes et de bandes vidéo, production de films vidéo; gestion, organisation et production d'événements et de programmes de divertissement; émissions-débats; organisation de concours de cascades et de cérémonies de remise des prix récompensant les meilleurs cascadeurs*" (Klasse 41) einzutragen sei,

dass die Vorinstanz mit Eingabe ebenfalls vom 15. März 2010 vor dem Hintergrund der Wiedererwägung beantragt hat, das Beschwerdeverfahren als gegenstandslos abzuschreiben,

dass die Beschwerdeführerin mit Stellungnahme vom 22. März 2010 ebenfalls die Abschreibung in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 41 beantragt hat,

dass sie indessen bezüglich der Waren in Klasse 32 beantragt, dem Zeichen den Schutz für die Waren der Klasse 32 ohne den neu eingefügten Zusatz "*à l'exception d'eaux minérales et gazeuses*" nach "*boissons sans alcool*" zu gewähren,

dass sie in diesem Zusammenhang geltend macht, es bedürfe der vorgenommenen Einschränkung nicht, da "*boissons sans alcool*" und "*eaux minérales et gazeuses*" als Oberbegriffe der Klasse 32 auf gleicher Stufe stünden,

dass sie ausserdem rügt, es sei unklar, ob sich der Zusatz "*à l'exception d'eaux minérales et gazeuses*" auch auf die Waren nach "*y compris....*" erstreckten,

dass die zur Stellungnahme aufgerufene Vorinstanz mit Eingabe vom 15. April 2010 sowohl die Gleichstufigkeit der Warenkategorien "*boissons sans alcool*" und "*eaux minérales et gazeuses*" als auch eine Erstreckung der Ausnahme "*à l'exception d'eaux minérales et gazeuses*" auf andere Kategorien als "*boissons sans alcool*" und "*boissons rafraîchissantes*" bestreitet (Ziff. 2 der Eingabe),

dass die Erstreckung der Ausnahme "*à l'exception d'eaux minérales et gazeuses*" auch auf "*boissons rafraîchissante*" allerdings im Widerspruch zur Fassung des Warenverzeichnisses in der Wiedererwägung steht,

dass die Vorinstanz in Anwendung von Art. 58 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) ihren ursprünglichen Entscheid in Wiedererwägung ziehen kann,

dass die Vorinstanz in ihrer Eingabe vom 15. April 2010 (Ziff. 12) vorbringt, dass jedenfalls alle Waren nach dem ersten Strichpunkt

eindeutig nicht mehr von der eingefügten Phrase "*à l'exception d'eaux minérales et gazeuses*" betroffen sind,

dass auch der Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 22. März 2010 nicht zu entnehmen ist, dass sich die von der Vorinstanz eingefügte Phrase "*à l'exception d'eaux minérales et gazeuses*" ihrer Ansicht auch auf die nach dem ersten Strichpunkt aufgelisteten Waren der Klasse 32, namentlich Biere und Sirup erstrecke,

dass das Beschwerdeverfahren daher einzelrichterlich mit Teilab-schreibungsentscheid vom 31. Mai 2010 als durch Wiedererwägung gegenstandslos geworden abgeschrieben werden konnte (Art. 23 Abs. 1 Bst. a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32), soweit die Dienstleistungen der Klasse 41 und die folgenden Waren der Klasse 32, *bières, bières de malt, bières de froment, bières dénommées porter, ale, stout et lager; boissons sans alcool à base de malt; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, essences et autres préparations pour la confection de boissons, ainsi que poudres et comprimés effervescents (sorbets) pour la confection de boissons et cocktails sans alcool* betroffen waren,

dass das Bundesverwaltungsgericht über die in der neuen Verfügung der Vorinstanz materiell ungelöst gebliebenen Streitfragen nach wie vor zu befinden hat, ohne dass die beschwerdeführende Partei die zweite Verfügung anzufechten bräuchte (Art. 58 Abs. 3 VwVG; vgl. auch BGE 126 III 88 E. 3, 113 V 238 E. 1a),

dass dies sinngemäss für Streitfragen zu gelten hat, die mit der neuen Verfügung entstanden sind,

dass damit allein streitig bleibt, ob und wie im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis deutlich gemacht werden soll, dass "*eaux minérales et gazeuses*" nicht Bestandteil des Warenverzeichnisses sind,

dass gemäss Art. 11 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 (MSchV, SR 232.111) die Waren und Dienstleistungen, für welche die Marke beansprucht wird, präzise zu bezeichnen sind,

dass seitens der Beschwerdeführerin in der Hauptsache mit Eingabe vom 21. Mai 2010 beantragt wird, auf den Zusatz "*à l'exception d'eaux minérales et gazeuses*" sei gänzlich zu verzichten,

dass sie eventualiter beantragt, den Zusatz "*à l'exception d'eaux minérales et gazeuses*" allenfalls folgendermassen hinten anzustellen: "*boissons sans alcool, y compris boissons rafraîchissantes, boissons énergétiques, boissons à base de petit lait, boissons isotoniques, hypertoniques et hypotoniques (destinées à être utilisées par des sportifs et/ou adaptées à leurs besoins), à l'exception d'eaux minérales et gazeuses*", weil ansonsten ein Ausschluss aller nach dem "*y compris*" folgenden in Betracht gezogen werden könne,

dass die Vorinstanz mit Stellungnahme vom 30. Juni 2010 geltend macht, es ändere nichts am Schutzobjekt der internationalen Registrierung, wo die Einschränkung eingefügt werde, weswegen es dem Eventualantrag der Beschwerdeführerin am notwendigen Rechtsschutzinteresse fehle,

dass die Vorinstanz in dieser Eingabe weiter darauf hinweist, dass die von der Beschwerdeführerin geltend gemachte angebliche Gefahr von Missverständnissen durch die Platzierung der Einschränkung am Ende der Warenliste nicht beeinflusst werde,

dass entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht auf die Einschränkung "*à l'exception d'eaux minérales et gazeuses*" verzichtet werden kann, da nach der Begriffshierarchie der Klasse 32 die von der Beschwerdeführerin beanspruchte Position "*boissons sans alcool*" gemäss den Erläuternden Anmerkungen zu Klasse 32 (Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, Teil I - Klassifikation von Nizza Liste von Waren und Dienstleistungen in alphabetischer Reihenfolge, 9. Ausgabe, gültig ab 1. Januar 2007) als Oberbegriff für Mineralwässer, kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke fungiert und deren blosses Weglassen von "*eaux minérales et gazeuses*" daher nicht ohne Weiteres als deren Ausschluss gedeutet werden kann,

dass vielmehr die Position "*eaux minérales et gazeuses*" als selbstverständlicher Unterbegriff zu den "*boissons sans alcool*" wieder eingeführt würde,

dass die Vorinstanz in ihrer Eingabe vom 30. Juni 2010 einräumt, das Schutzobjekt der internationalen Registrierung bleibe – unabhängig von der Positionierung der Einschränkung innerhalb der Aufzählung – jedenfalls gleich,

dass indessen nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts die Einfö-
gung der Einschränkung "*à l'exception d'eaux minérales gazeuses*"
nach "*boissons sans alcool*", wie in der Wiedererwägungsverfügung
geschehen, das Risiko birgt, dass die Formulierung so verstanden
wird, als erstrecke sich die Einschränkung auch auf die nachstehen-
den Positionen, namentlich "*y compris boissons rafraîchissantes, bois-
sons énergétiques, boissons à base de petit lait, boissons isotoniques,
hypertoniques et hypotoniques (destinées à être utilisées par des
sportifs et/ou adaptées à leurs besoins)*",

dass ein vergleichbares Risiko bei einer Hintenanstellung, wie im
Eventualantrag der Beschwerdeföhrerin vorgeschlagen, nicht auszu-
machen ist, zumal klar liegt, dass "*eaux minérales gazeuses*" kein
Unterbegriff zu den in der Aufzählung zuletzt genannten "*boissons
isotoniques*" sein kann,

dass daher ein Rechtsschutzbedörfnis der Beschwerdeföhrerin hin-
sichtlich des Wie der Positionierung der Einschränkung im Registerein-
trag zu bejahen und die Beschwerde bezüglich der noch im Streit
befangenen Positionen des Waren- und Dienstleistungsverzeichnis im
Sinne des Eventualantrages gutzuheissen ist,

dass vorliegend auch die Kosten des Abschreibungsentscheides vom
31. Mai 2010 zu verlegen sind,

dass die Verfahrenskosten gemäss Art. 5 des Reglements vom
21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) der Vorinstanz als
der die Gegenstandslosigkeit des Verfahrens verursachenden Partei
aufzuerlegen sind,

dass der ursprüngliche Streitgegenstand vor teilweiser Erledigung
durch die Wiedererwägung der Vorinstanz ins Verhältnis zu setzen ist
zum abgewiesenen, allein auf die Fassung des Warenverzeichnisses
bezogenen Hauptantrag,

dass aufgrund dessen die Beschwerdeföhrerin wegen Abweisung des
Hauptantrages als zu einem Fünftel unterliegend anzusehen ist und
auf den von ihr geleisteten Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 2'500.–
den Betrag von Fr. 2'000.– zurückerstattet erhält,

dass die Vorinstanz angesichts des Verfahrensausgangs gemäss Art. 7 ff. VKGE der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung auszurichten hat, welche mangels eingereicherter Kostennote nach Art. 14 Abs. 2 Satz 2 VKGE nach zweitem Schriftenwechsel der Vorinstanz im Umfang von Fr. 3'200.– (inkl. MWST) aufzuerlegen ist.

Demnach verfügt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird im Eventualantrag gutgeheissen. Im Übrigen ist sie abzuweisen. Die Vorinstanz wird angewiesen, der internationalen Registrierung Nr. 928 025 TAURUS in der Schweiz Schutz mit folgendem Warenverzeichnis zu gewähren: "*boissons sans alcool, y compris boissons rafraîchissantes, boissons énergétiques, boissons à base de petit lait, boissons isotoniques, hypertoniques et hypotoniques (destinées à être utilisées par des sportifs et/ou adaptées à leurs besoins), à l'exception d'eaux minérales et gazeuses*".

2.

Die reduzierten Verfahrenskosten von Fr. 500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'500.– verrechnet. Der Betrag von Fr. 2'000.– wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurückerstattet.

3.

Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin eine reduzierte Parteientschädigung in Höhe von Fr. 3'200.– (inkl. MWST) auszurichten.

4.

Dieser Entscheid geht an:

- die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreterin; Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref.-Nr. IR 928 025; Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

Marc Steiner

Miriam Sahlfeld

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: 27. September 2010