



Urteil vom 27. Juni 2019

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiberin Agnieszka Taberska.

Parteien

August Storck KG,
Waldstrasse 27, DE-13403 Berlin,
vertreten durch die Rechtsanwälte
Dr. Roger Staub und Annemarie Lager,
Walder Wyss AG,
Seefeldstrasse 123, Postfach 1236, 8034 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Internationale Registrierung IR 1'243'689 MERCI.

Sachverhalt:**A.**

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der internationalen Registrierung IR 1'243'689 MERCI mit Basiseintragung in Deutschland, welche folgende Dienstleistungen beansprucht:

- 35: Services de vente en gros et au détail, en particulier services de vente par correspondance, également en ligne, portant tous sur des produits alimentaires, en particulier confiseries et chocolats.
- 38 : Transmission électronique de messages et d'images; services de communication informatique.
- 40: Impression photographique et photogravure; Impression et gravure de produits et de leurs conditionnements, en particulier avec photographies.
- 42: Numérisation d'images, conception et développement de traitement d'images numériques.

Am 23. April 2015 notifierte die Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) der Vorinstanz die beantragte Schutzausdehnung auf die Schweiz. Gegen diese Schutzausdehnung erliess die Vorinstanz am 6. April 2016 eine vorläufige Schutzverweigerung im Zusammenhang mit allen beanspruchten Dienstleistungen. Sie beanstandete, das Zeichen bestehe aus einem üblichen Begriff, sei banal, verfüge nicht über Unterscheidungskraft und gehöre zum Gemeingut.

B.

Mit Schreiben vom 2. September 2016 bestritt die Beschwerdeführerin die vorgebrachten Schutzverweigerungsgründe und beantragte, ihr Zeichen zum Markenschutz zuzulassen. Dieses sei originär unterscheidungskräftig, worauf auch die hohe Bekanntheit der Marke "Merci" für Schokoladewaren hinweise. Ein Zeichen, das aus einem gängigen Begriff bestehe, sei nicht per se schutzunfähig und müsse im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen geprüft werden.

C.

Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 21. November 2016 an der Zurückweisung fest. Das Zeichen sei banal und gehöre nicht nur zur Alltagssprache, sondern auch zum allgemeinen geschäftlichen Sprachgebrauch. Derartige Zeichen seien auch freizuhalten. "Merci" weise darauf hin, dass sich der damit bezeichnete Dienstleistungserbringer bei seinen Kunden bedan-

ken wolle. Bei Ausdrücken des allgemeinen Sprachgebrauchs sei kein Bezug zu den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen notwendig, um sie vom Markenschutz auszuschliessen. Die Bekanntheit der Marke "Merci" für Schokolade habe nichts mit der originären Unterscheidungskraft des Zeichens zu tun. Eine allfällige Verkehrsdurchsetzung der Marke für bestimmte Produkte lasse sich nicht auf andere Waren oder Dienstleistungen übertragen und sei im Übrigen gar nicht geltend gemacht worden.

D.

Die Beschwerdeführerin wandte mit Stellungnahme vom 23. März 2017 ein, das Zeichen "Merci" sei weder beschreibend, banal noch freihaltebedürftig. Aus der Tatsache, dass sich ein Dienstleistungserbringer bei seinen Kunden bedanken wolle, lasse sich kein beschreibender Gehalt des strittigen Zeichens ableiten. Der Schutzverweigerungsgrund des Freihaltebedürfnisses sei von der Vorinstanz verspätet vorgebracht worden. Im Übrigen seien die Konkurrenten nicht auf die Kennzeichnung ihrer Dienstleistungen mit "Merci" angewiesen. Die behauptete Üblichkeit bzw. Banalität des Zeichens sei im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen zu prüfen. Die Beschwerdeführerin stellte sodann klar, sie mache mit dem Verweis auf die Bekanntheit ihrer Marke "Merci" für Schokolade keine Verkehrsdurchsetzung geltend, sondern bekräftige damit den originär unterscheidungskräftigen Charakter des Zeichens, und verwies auf ältere Markeneintragungen mit Bestandteil "Merci".

E.

Mit Verfügung vom 11. September 2017 verweigerte die Vorinstanz der internationalen Registrierung den Schutz in der Schweiz für alle beanspruchten Dienstleistungen. Zur Begründung führte sie aus, das Zeichen MERCI gehöre zum alltäglichen und geschäftlichen Sprachgebrauch, werde im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen üblicherweise verwendet und sei banal. Es fehle ihm an konkreter Unterscheidungskraft, zudem sei es für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten. Die von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Bekanntheit der Schokoladenmarke "Merci" habe nichts mit der originären Unterscheidungskraft des Zeichens für die betroffenen Dienstleistungen zu tun, da jene vor Aufnahme des Markengebrauchs gemessen werde und sich mit entsprechendem Aufwand selbst ein banales Zeichen zu einer Marke machen lasse. Zudem liesse sich eine allfällige Verkehrsdurchsetzung der Marke für einzelne Waren nicht auf andere Waren oder Dienstleistungen übertragen. Aus den von der Beschwerdeführerin zitierten Voreintragungen lasse sich kein Anspruch auf Gleichbehandlung ableiten.

F.

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 12. Oktober 2017 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht mit folgenden Rechtsbegehren:

1. Es sei Dispositiv-Ziffer 1 der Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 11. September 2017, mit welcher der internationalen Registrierung Nr. 1'243'689 „MERCİ“ der Schutz in der Schweiz für sämtliche beanspruchten Dienstleistungen verweigert wurde, aufzuheben.
2. Es sei das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum anzuweisen, der internationalen Registrierung Nr. 1'243'689 „MERCİ“ den Schutz in der Schweiz für sämtliche beanspruchten Dienstleistungen zu erteilen.
3. Es sei der Beschwerdeführerin eine angemessene Entschädigung für die ihr im Zusammenhang mit der Verweigerung des Schutzes der internationalen Registrierung Nr. 1'243'689 „MERCİ“ für die Schweiz und der vorliegenden Beschwerde entstandenen Kosten zuzusprechen.

Zur Begründung brachte sie vor, ihr Zeichen sei im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen weder banal noch beschreibend, sondern ziehe Unterscheidungskraft aus seiner Kürze und Prägnanz. Die Vorinstanz hätte darlegen müssen, dass "Merci" im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen üblicherweise verwendet werde, doch bezögen sich die von ihr durchgeführten Recherchen auf allgemeine Dank-sagungen von Unternehmen und zeigten keinen Produktbezug auf. "Merci" sei nicht in allgemeiner Weise auf Waren oder Dienstleistungen irgendwelcher Art anwendbar. Die Zugehörigkeit zur Alltagssprache mache ein Zeichen noch nicht banal oder schutzunfähig, zumal das Kriterium der Banalität unscharf sei und keinen rechtssicheren Massstab darstelle. Für einen Ausdruck des Geschäftslebens sei "Merci" wiederum zu informell.

Die hohe Bekanntheit der Marke "Merci" für Schokolade bilde ein Indiz für deren originäre Unterscheidungskraft. Dafür spreche auch, dass der Marke in der EU Schutz gewährt worden sei. Das Argument des Freihaltebedürfnisses sei von der Vorinstanz verspätet vorgebracht worden. Im Übrigen seien die Konkurrenten nicht auf die Verwendung des Zeichens "Merci" zur Kennzeichnung ihrer Dienstleistungen angewiesen. Schliesslich bestehe aufgrund älterer Markeneintragungen ein Anspruch auf Zulassung der Marke gestützt auf den Grundsatz der Gleichbehandlung.

G.

Die Vorinstanz beantragte mit Vernehmlassung vom 29. Januar 2018 die Abweisung der Beschwerde, wobei sie auf die Ausführungen in der angefochtenen Verfügung verwies. Ergänzend führte sie aus, das Freihaltebedürfnis falle unter den Tatbestand des Gemeinguts und sei mit der ersten provisorischen Zurückweisung rechtzeitig geltend gemacht worden. Mit Verweis auf die Rechtsprechung zu Ausdrücken des allgemeinen Sprachgebrauchs hielt sie an ihrer Ansicht fest, wonach ein Ausdruck bereits dann zum Gemeingut gehöre, wenn – wie vorliegend – nachgewiesen werden könne, dass er im geschäftlichen Verkehr oder in der Umgangssprache allgemein üblich sei. Das Zeichen sei nicht nur üblich, sondern auch Freihaltebedürftig, da andere Unternehmen darauf angewiesen seien, die Dankesformel "Merci" in kundenbindender und werbewirksamer Weise zu verwenden. Die von der Beschwerdeführerin zitierten Voreintragungen begründeten keinen Anspruch auf Gleichbehandlung.

H.

Mit Replik vom 13. April 2018 hielt die Beschwerdeführerin an ihren Begehren fest und bekräftigte ihre bisherigen Ausführungen. Sie brachte vor, der von der Vorinstanz zitierten Rechtsprechung lasse sich nicht entnehmen, dass Ausdrücke des allgemeinen Grundwortschatzes per se zum Gemeingut gehörten. Ferner stellte sie klar, dass die von ihr genannten Voreintragungen nicht zwecks Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht vorgebracht worden seien, sondern darlegen sollten, dass der Entscheid der Vorinstanz in der Sache nicht haltbar sei.

I.

Die Vorinstanz verzichtete auf eine Duplik.

J.

Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben beide Seiten stillschweigend verzichtet.

K.

Auf weitere Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Als Markenanmelderin und Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren 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), die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.

2.

2.1 Die Bundesrepublik Deutschland und die Schweiz sind Mitgliedsstaaten sowohl der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967; PVÜ, SR 0.232.04) als auch des Protokolls zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken vom 27. Juni 1989 (MMP, SR 0.232.112.4). Art. 5 Abs. 1 MMP gewährt der zuständigen Behörde einer Vertragspartei das Recht, einer internationalen Markenregistrierung die Verweigerung der Schutzausdehnung zu erklären. Im Verhältnis zwischen Vertragsparteien sowohl des MMP als auch des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken (revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967; MMA, SR 0.232.112.3) ist die Schutzverweigerung innerhalb von 12 Monaten nach dem Datum der Notifikation durch die OMPI zu erklären (Art. 5 Abs. 2 Bst. a und b i.V.m. Art. 9^{sexies} Abs. 1 Bst. a und b MMP). Die Schutzverweigerung darf nur auf Gründe gestützt werden, welche der OMPI innerhalb dieser Frist mitgeteilt wurden (Urteil des BVGer vom 8. Januar 2008 B-7416/2006 E. 3 "Pralinenverpackung" m.w.H.).

2.2 Nach Art. 5 Abs. 1 MMP i.V.m. Art. 6^{quinquies} lit. b Ziff. 2 PVÜ darf einer internationalen Registrierung der Schutz verweigert werden, wenn ihr jegliche Unterscheidungskraft fehlt oder sie "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 die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und stän-

digen Verkehrsgepflogenheiten des Landes, in dem der Schutz beansprucht wird, üblich sind." Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11), wonach Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen sind, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben. Lehre und Praxis zu dieser Norm können somit herangezogen werden (Urteile des BGer 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 2 „Gipfeltreffen“; 4A_330/2009 vom 3. September 2009 E. 2.3.1 "Magnum").

2.3 Die Vorinstanz erliess die provisorische Schutzverweigerung am 6. April 2016 und damit innerhalb von 12 Monaten nach der Notifikation durch die OMPI am 23. April 2015. Zur Begründung gab sie an, das Zeichen gehöre zum Gemeingut nach Art. 6^{quinquies} Bst. B Ziff. 2 PVÜ und Art. 2 Bst. a i.V.m. Art. 30 Abs. 2 Bst. c MSchG. Erläuternd führte sie aus, das Zeichen bestehe aus dem üblichen Ausdruck "Merci", sei banal, verfüge nicht über Unterscheidungskraft und gehöre zum Gemeingut. Die Beschwerdeführerin rügt, in der provisorischen Schutzverweigerung habe sich die Vorinstanz lediglich auf den Ausschlussgrund der fehlenden Unterscheidungskraft berufen. Das Argument des Freihaltebedürfnisses habe sie erst in der Stellungnahme vom 21. November 2016 und damit verspätet vorgebracht, weshalb dem Zeichen MERCI der Markenschutz nicht mit der Begründung verweigert werden dürfe, es sei Freihaltebedürftig.

Dem ist mit der Vorinstanz entgegenzuhalten, dass der Tatbestand des Gemeinguts nach Art. 2 MSchG, mit dem die Schweiz die konventionsrechtlichen Vorgaben umgesetzt hat, nicht nur Zeichen erfasst, welchen die konkrete Unterscheidungskraft fehlt, sondern auch solche, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, wobei sich Überschneidungen ergeben können (MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 2 N. 5, 34; vgl. BGE 114 II 371 E. 1 "Alta Tensione"; 139 III 176 E. 2 "You"). Mit der Bezeichnung des Gemeinguts wurde die Frist für die Geltendmachung der Schutzausschlussgründe eingehalten. Daran ändert nichts, dass es sich bei der fehlenden Unterscheidungskraft und dem Freihaltebedürfnis, wie die Beschwerdeführerin richtig vorbringt, um zwei gesonderte, aus verschiedenen Perspektiven zu beurteilende Aspekte des Gemeinguts nach Art. 2 Bst. a MSchG handelt.

3.

3.1 Als Gemeingut nach Art. 2 Bst. a MSchG gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, andererseits Zeichen, die sich mangels Unterscheidungskraft nicht zur Identifikation von Waren oder Dienstleistungen eignen und nicht als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden werden (EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, N. 247; BGE 139 III 176 E. 2 "You"). Ob ein Zeichen unter den Tatbestand des Gemeinguts fällt, beurteilt sich nach dem Gesamteindruck im Erinnerungsbild der massgebenden Adressaten (BGE 134 III 547 E. 2.3.1 "Panton [3D]"). Da der markenrechtliche Schutz dem Spezialitätsprinzip entsprechend an die beanspruchten Waren und Dienstleistungen gebunden ist, erfolgt die Prüfung der absoluten Schutzausschlussgründe nicht abstrakt, sondern konkret auf jene bezogen (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 16; MARBACH, a.a.O., N. 210, 265; Urteil des BGer 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.4 "Gipfeltreffen"). Dies gilt auch für banale Zeichen und Begriffe des Grundwortschatzes (BGE 139 III 176 E. 5.1 "You"; 134 III 314 E. 2.3.3 "M"; Urteile des BGer 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 "Radio Suisse Romande"; 4A_330/2014 vom 4. Dezember 2014 E. 2.2.3 "Think"; Urteile des BVGer B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 5 "Mobility"; B-1561/2011 vom 28. März 2012 E. 3.2 "together we'll go far"; B-2225/2011 vom 7. Mai 2012 E. 2.2 "Ein Stück Schweiz").

3.2 Schutzunfähig sind namentlich Zeichen, die vom Verkehr nicht als Unterscheidungsmittel, sondern als Hinweis auf die Beschaffenheit der Ware, Gestaltungsmittel, rein werbemässige Anpreisung oder eine im Geschäftsverkehr respektive Sprachgebrauch übliche Angabe verstanden werden; solche Zeichen gelten insofern als banal, als ihre Verwendung im konkreten Zusammenhang nahe liegt (MARBACH, a.a.O., N. 263 f.). Als Gemeingut sind weiter Elementarzeichen, Herkunftsangaben, Sachbezeichnungen, Qualitätsangaben und beschreibende Zeichen bzw. Beschaffenheitsangaben zurückzuweisen, deren inhaltliche Aussage sich in einer direkten und unmittelbar erkennbaren Benennung, Beschreibung oder Qualifikation der beanspruchten Produkte erschöpft (MARBACH, a.a.O., N. 277 ff.; vgl. STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 67 ff. m.w.H.).

3.3 Freihaltebedürftig sind Zeichen, auf deren Verwendung der Wirtschaftsverkehr angewiesen ist. Im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs sind Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr wesentlich oder gar

unentbehrlich sind, vom Markenschutz ausgeschlossen (BGE 139 III 176 E. 2 "You"). Zu berücksichtigen ist nicht nur ein aktuelles, sondern bereits ein potentes Interesse der Konkurrenten an der Verwendung des Zeichens mit Blick auf die Marktentwicklung (MARBACH, a.a.O., N. 258; Urteil des BVGer B-3815/2014 E. 4.1 "Rapunzel"). Soweit im Einzelfall kein absolutes Freihaltebedürfnis besteht, können solche Zeichen mittels Durchsetzung im Verkehr Kennzeichnungskraft und markenrechtlichen Schutz erlangen (BGE 134 III 314 E. 2.3.2 "M").

3.4 Die Freihaltebedürftigkeit beurteilt sich nach dem Bedürfnis der Konkurrenten an der Verwendung des Zeichens, während bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft auf das Verständnis der Abnehmer abzustellen ist (BGE 139 III 176 E. 2 "You"; MARBACH, a.a.O., N. 181). Die massgebenden Verkehrskreise sind aufgrund der konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen nach den für den Schutzausschlussgrund eigenen Kriterien zu definieren, die Konkurrenten und Mitbewerber anhand der im Wirtschaftsverkehr betroffenen Branchen (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 17; EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007 S. 3 ff.).

3.5 Im Bereich des Gemeinguts sind Grenzfälle einzutragen und ist die endgültige Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen (Urteil des BVGer B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 4.2 "Mobility"; BGE 129 III 225 E. 5.3 "Masterpiece").

4.

Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen, wobei diejenigen Waren und Dienstleistungen, die an Fachleute und Endkonsumenten zugleich vertrieben werden, aus der Sicht der weniger markterfahrenen und grösseren Gruppe der Letztabnehmer zu beurteilen ist (Urteile des BVGer B-2609/2012 vom 28. August 2013 E. 4.1 "Schweizer Fernsehen"; B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 "Luminous").

Die in Klasse 35 beanspruchten Gross- und Einzelhandelsdienstleistungen richten sich auf Händler mit der Spezialisierung auf Esswaren, namentlich Süswaren, und deren Abnehmer (Zwischenhändler und Endkonsumenten).

Die in Klasse 38 und 42 beanspruchten Telekommunikations-, Übermittlungs- und Digitalisierungsdienstleistungen richten sich sowohl an Fach-

kreise wie Telematiker, Informatiker und Journalisten als auch an Konsumenten (Urteil des BVGer B-1408/2015 vom 25. Oktober 2017 E. 3 "Informa").

Die in Klasse 40 beanspruchten Dienstleistungen in den Bereichen Foto- und Gravur von Waren und deren Verpackung werden von Spezialisten angeboten und sowohl von Warenhändlern als auch von Konsumenten nachgefragt.

5.

5.1 Die Vorinstanz verweigerte der internationalen Registrierung MERCI den Schutz mit der Begründung, es handle sich um ein Wort der Alltagssprache und des geschäftlichen Sprachgebrauchs. Das Zeichen sei banal und gehöre zum Gemeingut. Es weise darauf hin, dass sich der damit bezeichnete Dienstleistungserbringer bei seinen Kunden bedanken wolle. Die produktbezogene Prüfung der absoluten Ausschlussgründe finde seine Schranke an Ausdrücken des allgemeinen Sprachgebrauchs. Es sei nicht notwendig, die Üblichkeit des Ausdrucks im Zusammenhang mit sämtlichen beanspruchten Dienstleistungen zu belegen, wenn ein Ausdruck – wie vorliegend – im geschäftlichen Verkehr oder in der Umgangssprache allgemein üblich sei. Zwecks Kundenbindung, Höflichkeit und Geschäftsförderung bedanke sich jeder Dienstleistungserbringer bei seinen bestehenden und potentiellen Kunden, weshalb diese Kommunikationsform Bestandteil der Dienstleistung bilde. Das Zeichen werde von den angesprochenen Abnehmern nicht mit einem bestimmten Unternehmen in Verbindung gebracht und verfüge nicht über Unterscheidungskraft. Zudem sei es freihaltebedürftig, da andere Unternehmen darauf angewiesen seien, die Dankesformel "Merci" in kundenbindender und werbewirksamer Weise zu verwenden.

Die Bekanntheit der Schokoladenmarke "Merci" habe nichts mit der Unterscheidungskraft des Zeichens für die betroffenen Dienstleistungen zu tun, bedeute namentlich nicht, das Zeichen sei nicht banal. Mit entsprechendem Aufwand liessen sich selbst banale Zeichen zu bekannten Marken machen. Die originäre Unterscheidungskraft werde hypothetisch vor Aufnahme des Markengebrauchs gemessen, die nachträglich durch Gebrauch erworbene Unterscheidungskraft nur auf Antrag geprüft. Eine Verkehrsdurchsetzung sei vorliegend nicht geltend gemacht worden. Im Übrigen liesse sich eine allfällige Verkehrsdurchsetzung für einzelne Waren nicht auf andere Waren oder Dienstleistungen übertragen.

5.2 Die Beschwerdeführerin rügt, die Begründung der Vorinstanz verletze Bundesrecht, da das Zeichen weder banal, beschreibend noch freihaltebedürftig sei und somit nicht zum Gemeingut gehöre. Das Zeichen ziehe Unterscheidungskraft aus seiner Kürze und Prägnanz. Die seit 1966 eingetragene Marke "Merci" für Schokoladewaren weise eine Bekanntheit von über 90% auf. Derart hohe Wiedererkennungswerte wären nicht möglich, wäre das Zeichen nicht originär unterscheidungskräftig. Der beanstandeten Marke sei für das gesamte Gebiet der EU Schutz gewährt worden, was aufzeige, dass das Zeichen im umliegenden Ausland als Herkunftshinweis aufgefasst werde und zumindest ein Grenzfall vorliege.

Das Kriterium der Banalität sei unscharf und stelle keinen rechtssicheren Massstab dar, da nicht klar sei, welcher Tatbestand dabei erfüllt werde. Banalität wegen Zugehörigkeit zur Alltagssprache könne kein Schutzverweigerungsgrund sein. Dass umgangssprachlich Übliches per se zum Gemeingut gehöre, lasse sich der von der Vorinstanz zitierten Rechtsprechung nicht entnehmen. Um ein Zeichen für nicht schutzfähig zu erklären, werde ein waren- oder dienstleistungsbezogener Hinweis verlangt, auch wenn der Bezug nicht auf ein bestimmtes Produkt, sondern auf irgendwelche Produkte gegeben sein müsse. Die Vorinstanz hätte darum darlegen müssen, dass das Zeichen im Zusammenhang mit allen beanspruchten Dienstleistungen üblicherweise verwendet werde. Die von ihr angeführten Belege zeigten eine derartige Verwendung nicht auf, sondern bezögen sich auf allgemeine Danksagungen von Unternehmen. "Merci" sei nicht in allgemeiner Weise auf Waren und Dienstleistungen irgendwelcher Art anwendbar. Das Zeichen gehöre nicht zum geschäftlichen Grundwortschatz, da es für den Geschäftsverkehr zu informell sei. "Merci" sei auch nicht freihaltebedürftig, da die Konkurrenten nicht darauf angewiesen seien, ihre Dienstleistungen damit zu kennzeichnen. Durch die Markeneintragung würde ihnen auch nicht verboten, "Merci" zur Danksagung zu gebrauchen, da es sich bei der Umgangsform des Bedankens nicht um einen kennzeichenmässigen Gebrauch i.S.v. Art. 13 MSchG handle.

6.

6.1 "Merci" wird von den Verkehrskreisen in der ganzen Schweiz als französisches Wort für "danke" verstanden und in der deutschsprachigen Schweiz auch umgangssprachlich anstelle des deutschen "danke" verwendet. Das Wort gehört unstrittig zum elementaren Grundwortschatz.

Der banale Charakter eines Zeichens bzw. dessen Zugehörigkeit zum trivialen Grundwortschatz allein machen es noch nicht zum Gemeingut. Es ist wie alle übrigen Zeichen mit Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen auf die absoluten Ausschlussgründe hin zu prüfen (E. 3.1 vorstehend). Die Ausführungen der Vorinstanz, wonach bei allgemein üblichen Ausdrücken des allgemeinen Sprachgebrauchs kein Bezug zu konkreten Dienstleistungen oder Waren gegeben sein müsse, lässt sich weder dem von ihr zitierten Entscheid der RKGE betreffend das Zeichen "Netto" noch dem Urteil des BGer betreffend den Slogan "ein Stück Schweiz" entnehmen; im Gegenteil wurde die Schutzfähigkeit in beiden Fällen konkret beurteilt (Entscheid der RKGE MA-AA 04/04 vom 8. Dezember 2004 E. 3 f., in: sic! 2005 S. 367 ff.; Urteil des BGer 4A_343/2012 vom 19. September 2012). Im Urteil des BVGer B-1580/2008 vom 19. Mai 2009 "A-Z" wurde die Frage, ob bei banalen Grundbegriffen, die auf alle möglichen Produkte anwendbar sind, auf eine konkrete Prüfung verzichtet werden kann, offen gelassen und die Unterscheidungskraft des Zeichens im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen geprüft (E. 3.4 f.). Dasselbe gilt für das Urteil B-5642/2014 vom 16. Juli 2015 "Equipment" (E. 8).

Die Vorinstanz hätte das Zeichen "Merci" deshalb richtigerweise mit den beanspruchten Dienstleistungen in Bezug setzen sollen, anstatt es pauschal zum Gemeingut zu erklären. Ausdrücke von Homepages diverser Unternehmen mit einem "Merci" für das Ausfüllen eines nicht näher bezeichneten Online-Formulars legen keine übliche Verwendung des Zeichens im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen dar.

6.2 Die in den Klassen 35, 38, 40 und 42 beanspruchten Dienstleistungen Versandhandel von Lebensmitteln, Übermittlung von Nachrichten und Bildern, Fotodruck, Bedrucken von Waren und Verpackungen, Digitalisierung von Bildern sind von der Interaktion der Kunden mit dem Erbringer der Dienstleistung geprägt. Die Kunden stellen das Datenmaterial zwecks Übermittlung, Druck und Digitalisierung zur Verfügung, passen es bei Bedarf an und tätigen ihre Bestellungen online. Die genannten Dienstleistungen hängen damit regelmässig von der Mitwirkung und Rückmeldung der Kunden ab. Sie erschöpfen sich nicht in einem einmaligen Vorgang, sondern umfassen mehrere Schritte, bei welchen mit den Kunden kommuniziert und ihnen für ihre Mitwirkung gedankt wird. In diesem Zusammenhang wird "Merci" von den Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf ein bestimmtes

Unternehmen verstanden, sondern als übliche und erwartete Höflichkeitsfloskel aufgefasst. Dem Zeichen fehlt es deshalb an originärer Unterscheidungskraft.

6.3 Das Bedanken bei Kunden für in Anspruch genommene Dienstleistungen gehört zudem zur gängigen Werbesprache. Es beschränkt sich nicht auf den direkten Kontakt zwischen Dienstleister und Abnehmer, sondern wird öffentlich, d.h. publikumswirksam kundgetan. Bedankt sich ein Unternehmen in einer Anzeige bei seinen Kunden für ihre jahrelange Treue, will es damit unter anderem zum Ausdruck bringen, dass es seine Dienste seit langer Zeit zur Zufriedenheit der Kunden ausführt. Damit soll nicht nur die Loyalität der bestehenden Kunden gesichert, sondern es sollen auch die eigenen Verdienste beworben und potentielle Kunden angesprochen werden. Insbesondere im Detailhandel ist das Gewähren eines Treuerabatts verbreitet, also die Verbindung von einem Bedanken für bisher getätigte Käufe verbunden mit einem Rabatt für die Zukunft. Das Bedanken dient damit unter anderem der Kundenbindung, Kundengewinnung, Eigenvermarktung und, im Ergebnis, der Geschäftsförderung. "Merci" gehört zum üblicherweise verwendeten alltäglichen und geschäftlichen Grundwortschatz (vgl. z.B. <https://bernerwerbeszene.ch/2018/09/18/komet-visana/>; <https://blog.atms.at/kunden-danke-sagen>; <https://blog.socialhub.io/10-wege-dich-bei-deinen-kunden-zu-bedanken/>; www.persoendlich.com/kategorie-werbung/visana-sagt-merci; www.visana.ch/de/privatkunden/kampagne/kampagne-merci; <https://komplizen.ch/blog/detail/wir-bedanken-uns.html>; www.coop.ch/de/ueber-uns/medien/medienmitteilungen/2015/coop-verschenkt-500000-weihnachtspaeckli.html; www.pfaendler-uhren.ch/dankeschoen-merci-all-unseren-kunden/; <https://commversa.ch/kunden/>; <https://wochen-zeitung.ch/Archiv/ein-grosses-merci-an-alle>; <https://www.argovia.ch/publireportage/tanke-merci-ad-bisang-schenkt-euch-eine-tankfuellung-134033767>; www.werbewoche.ch/werbung/kampagnen/2017-12-01/republica-und-t-systems-bedanken-sich-zum-digital-tag-bei-den-nerds).

Das Bedanken im Zusammenhang mit den erbrachten Dienstleistungen ist somit geeignet, werbemässig eingesetzt zu werden. Es kann einen kennzeichenmässigen und gewerbsmässigen Gebrauch der Marke darstellen, den die Beschwerdeführerin, entgegen ihrer Behauptung, als Inhaberin der Marke "Merci" gestützt auf Art. 13 Abs. 2 Bst. e MSchG verbieten könnte (vgl. BGE 139 III 176 E. 4 "You"; FLORENT THOUVENIN/LARA DORIGO, in: Noth et. al. [Hrsg.], Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017, Art. 13 N. 10; Mi-

CHAEI ISLER, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Basler Kommentar, 2. Aufl. 2017, Art. 13 N. 26). Selbst wenn die Mitbewerber der Beschwerdeführerin nicht darauf angewiesen sind, ihre Dienstleistungen mit "Merci" zu kennzeichnen, muss es ihnen doch freistehen, die Höflichkeitsfloskel zu Werbezwecken ungehindert zu verwenden. Dies umso mehr, als "Merci" auch in der Deutschschweiz zur Danksagung verwendet wird, wie auch die oben angeführten Beispiele belegen. Das Zeichen MERCI ist folglich für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten. Zurecht hat die Vorinstanz das Zeichen wegen fehlender Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnisses als Gemeingut vom Markenschutz ausgeschlossen.

6.4 Eine Verkehrsdurchsetzung des Freihaltebedürftigen Zeichens macht die Beschwerdeführerin ausdrücklich nicht geltend, verweist jedoch auf die Bekanntheit ihrer Marke "Merci" für Schokolade, welche für die originäre Unterscheidungskraft des strittigen Zeichens spreche. Die Bekanntheit der Marke "Merci" für Schokolade sagt indessen nichts über die originäre Unterscheidungskraft oder das Freihaltebedürfnis des Zeichens für die vorliegend zur Eintragung angemeldeten Dienstleistungen aus (BGE 143 III 127 E. 3.3.2 "rote Damenschuhsohle"). Zudem lässt sich selbst ein unterscheidungsschwaches Zeichen aufgrund intensiven Gebrauchs zu einer bekannten Marke machen. Eine Wandlung des Sinngehalts von "Merci" aufgrund der behaupteten Bekanntheit der Schokoladenmarke im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen ist nicht anzunehmen (vgl. Urteil des BGer 4A_503/2018 vom 9. April 2019 E. 2.3.2 "Apple").

7.

7.1 Die Beschwerdeführerin macht mit Verweis auf ältere Markeneintragen einen Anspruch auf Zulassung ihres Zeichens zum Markenschutz gestützt auf den Gleichbehandlungsgrundsatz geltend. Die Vorinstanz verneint einen Anspruch auf Gleichbehandlung mangels Vergleichbarkeit und Aktualität der zitierten Voreintragen.

7.2 Nachdem feststeht, dass die Vorinstanz der angemeldeten Marke bundesrechtskonform den Markenschutz verweigert hat, kann mit der Rüge, die Rechtsgleichheit sei verletzt worden, nur noch die Gleichbehandlung im Unrecht (Art. 8 BV) verlangt werden. Nach der 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_250/

2009 vom 10. September 2009 E. 4 "Unox [fig.]"; Urteile des BVGer B-2894/2014 vom 13. Mai 2016 E. 6.1 "Taschenlampe"; B-227/2018 vom 8. Mai 2019 E. 6.1 "Ovale Dose [3D]").

7.3 Die Eintragung der Marken IR 320'574 "Merci", 2P-336'036 "Danke" und P-367'277 "Danke" liegt mit 1966 respektive 1984 und 1988 zeitlich zu weit zurück, um einen Anspruch auf Gleichbehandlung begründen zu können. Die jüngeren Marken IR 1'090'212 "Merci Chef" und CH 698'386 "Merci la mer" unterscheiden sich in Zeichenaufbau, Sinngesamt und hinsichtlich der beanspruchten Waren vom strittigen Zeichen. Die als Beispiele für Wörter der Alltagssprache zitierten Marken P-379'350 "Ciao", CH 621'423 "Ciao", P-457'986 "Tschüss" und 3P-291'001 "Hallo" stellen keine Dankesformeln, sondern Grussworte dar, die nicht in derart werbewirksamer und kundenbindender Weise eingesetzt werden wie "Merci". Zudem betreffen sie Waren und keine Dienstleistungen. Auch sie begründen keinen Anspruch auf Zulassung des strittigen Zeichens zum Markenschutz.

8.

Die Beschwerdeführerin verweist schliesslich auf die Eintragung ihres Zeichens als Marke in der EU und führt dies als Indiz für dessen Schutzfähigkeit in der Schweiz an. Zumindest sei auf einen Grenzfall zu schliessen.

Massgeblich für die absoluten Ausschlussgründe sind jedoch einzig die Verhältnisse in der Schweiz. Ausländischen Eintragungsentscheiden kommt grundsätzlich keine Präjudizwirkung zu (BGE 129 III 225 E. 5.5 "Masterpiece"; Urteile des BVGer B-2418/2014 vom 17. Februar 2016 E. 5.5.2 "bouton [fig.]"; B-1722/2016 vom 28. März 2018 E. 7.2 "emballage [fig.]). In Grenzfällen sind sie unter Umständen als Indiz für die Eintragungsfähigkeit zu werten (Urteil des BVGer B-2937/2010 vom 14. Juli 2010 E. 5 "Gran Maestro"; Urteil des BGer 4A_261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 4.1 "V" [fig.]). Vorliegend ist die Rechtslage eindeutig und liegt kein Grenzfall vor.

9.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Streitigkeiten betreffend Markeneintragungen sind

Vermögensinteressen betroffen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich in erster Linie nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwerts 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 wird (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen. Die Kosten des vorliegenden Verfahrens sind total mit Fr. 3'000.– zu beziffern und dem von der Beschwerdeführerin in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss zu entnehmen. Der Vorinstanz ist als Bundesbehörde keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt und dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe entnommen.

3.

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 1'243'689; Gerichtsurkunde)
- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Agnieszka Taberska

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 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: 28. Juni 2019