



Abteilung II
B-2514/2008
{T 0/2}

Urteil vom 25. Mai 2009

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz), Richter David Aschmann,
Richter Bernard Maitre,
Gerichtsschreiberin Miriam Sahlfeld.

Parteien

A. _____,
vertreten durch Baker & McKenzie Rechtsanwälte,
Zollikerstrasse 225, Postfach, 8034 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Verfügung vom 18. März 2008 betreffend
Schutzverweigerung gegenüber IR Marke Nr. 866'199
MAGNUM (fig.).

Sachverhalt:**A.**

Gestützt auf eine Basiseintragung mit Priorität in den Benelux-Staaten vom 7. September 2005 wurde die Wortbildmarke IR 866'199 MAGNUM [fig.] am 12. Oktober 2005 unter anderem mit Schutzanspruch für die Schweiz im internationalen Register eingetragen und am 17. November 2005 von der Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz) mitgeteilt. Die Marke hat folgendes Erscheinungsbild mit dem Farbanspruch gold:



Sie ist für folgende Waren registriert:

Klasse 29

Lait et produits laitiers.

Klasse 30

Cacao; pâtisseries et confiseries, desserts; glace de consommation; glaces à l'eau; produits de confiserie congelés; glaces comestibles; préparations destinées à la confection des produits précités, non comprises dans d'autres classes.

Klasse 32

Boissons non-alcooliques; sirops et autres préparations pour faire les boissons.

B.

Mit Notifikation vom 15. November 2006 eröffnete die Vorinstanz der A._____ einen refus provisoire partiel (sur motifs absolus). Sie machte geltend, dass das Zeichen MAGNUM (fig.) für die Güter der Klassen 29 und 32 beschreibend sei. Darunter werde mindestens im französischen Sprachraum eine grosse Flasche verstanden, welche den Inhalt von zwei gewöhnlichen Flaschen zu fassen vermag. Die Verkehrskreise verstünden die internationale Registrierung als Hinweis auf die Produktaufmachung und nicht auf einen Hersteller. Aufgrund des beschreibenden Sinngehalts fehle dem Zeichen die nötige Unterscheidungskraft, weshalb die Bezeichnung auch weiterhin der Konkurrenz offen stehen müsse, welche diese Bezeichnung sonst nicht

mehr benützen dürfe. Die nur geringfügige grafische Gestaltung des Schriftzuges sei nicht geeignet, der internationalen Registrierung die nötige Unterscheidungskraft zu verleihen. Demgegenüber genehmigte die Vorinstanz die Eintragung für die Produkte der Klasse 30.

C.

Innert zweifach erstreckter Frist nahm die A._____ mit Schreiben vom 17. September 2007 Stellung und bestritt die fehlende Unterscheidungskraft wie auch das Freihaltebedürfnis. Die Bezeichnung "Magnum" werde laut Duden nur in Bezug auf alkoholische Getränke als Hinweis auf das Fassungsvermögen der Flaschen verwendet und bezeichne ausserdem Spezialpatronen. Bezüglich der Warenklassen 29 und 32 lasse sich allenfalls ein indirekter Bezug zwischen der Bezeichnung und den zu kennzeichnenden Produkten herstellen, weswegen insoweit die Schutzzfähigkeit des Zeichens zu bejahen sei. Im Übrigen verkaufe A._____ die Produkte der Klassen 29 und 32 in regulären Flaschen. Die Einschätzung der Vorinstanz verstosse ausserdem gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz und widerspreche der Eintragungspraxis ausländischer Markenämter.

D.

Mit Schreiben vom 17. Dezember 2007 hielt die Vorinstanz an ihrer Zurückweisung des Zeichens MAGNUM (fig.) in Bezug auf die beanspruchten Waren der Klassen 29 und 32 gemäss Art. 2 lit. a des Markenschutzgesetzes fest. Es sei lexikografisch nachweisbar, dass Mineralwasser in sogenannten Magnumflaschen dargereicht werde. Wie aus einschlägigen Internetfundstellen hervorgehe, würden auch andere nicht alkoholische Getränke wie Coca-Cola und Sirup in Flaschen dieses Fassungsvermögens und dieser Bezeichnung angeboten. Da der Anwendungsbereich des Begriffes Magnum offenbar eine Ausweitung erfahren habe, erkenne der Konsument in Verbindung mit den beanspruchten Waren der Klasse 32 in MAGNUM ohne Fantasiaufwand die Grösse der angebotenen Flaschen und damit eine Angabe, welche die Beschaffenheit der so gekennzeichneten Waren unmittelbar beschreibe. Dies entspreche der langjährigen Praxis der Vorinstanz. Der Schutzgewährung für die Waren der Klasse 29 stünde ein zukünftiges Freihaltebedürfnis entgegen, da nicht auszuschliessen sei, dass der Begriff Magnum auch auf andere Warenssegmente ausgedehnt werde. Dies habe zur Folge, dass dem Zeichen für den Oberbegriff Milchprodukte ebenfalls kein Schutz gewährt werden könne. Die grafische Gestaltung mache das Zeichen nicht im Gesamteindruck

unterscheidungskräftig. Die Praxis ausländischer Markenämter und die Prüfung des Gleichbehandlungsgrundsatzes anhand der von der A._____ angeführten Voreintragungen führe zu keinem anderen Ergebnis.

E.

Nachdem die A._____ mit Schreiben vom 18. Februar 2008 um Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung ersucht hatte, bestätigte die Vorinstanz am 18. März 2008 den refus provisoire partiel vom 15. November 2006. Zur Begründung verwies sie auf ihr Schreiben vom 17. Dezember 2007.

F.

Die A._____ erhob gegen diese Verfügung am 18. April 2008 Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht mit folgenden Anträgen:

1. Die Verfügung vom 18. März 2008 sei aufzuheben und die Beschwerdeführerin anzuweisen, der Marke der Internationalen Registrierung Nr. 866199 MAGNUM (fig.) in der Schweiz Schutz für sämtliche beanspruchten Waren der Klassen 29 und 32 zu gewähren.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdeführerin.

In der Beschwerdebegründung wiederholte sie die im Rahmen der mit der Vorinstanz geführten Korrespondenz verwendeten Argumente. Insbesondere vertrat sie den Standpunkt, dass die Flaschengrösse Magnum bei nicht alkoholischen Getränken aussergewöhnlich und bei Milchprodukten gar nicht gebräuchlich sei. Ein Freihaltebedürfnis sei schon aufgrund des Begriffs MAGNUM nicht zu erkennen. Eventualiter sei die Unterscheidungskraft jedenfalls aufgrund der Gestaltung des Schriftzugs in Verbindung mit dem Farbanspruch gold gegeben. Den ausländischen Voreintragungen käme eine gewisse Bedeutung zu, da das Zeichen MAGNUM (fig.) in allen der Schweiz sprachverwandten Ländern (Deutschland, Österreich, Frankreich und Italien) eingetragen worden sei. Ausserdem liege eine Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes vor.

G.

Mit Vernehmlassung vom 3. Juni 2008 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantragte die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin.

H.

Auf die dargelegten und weitere Vorbringen wird, soweit sie rechts-erheblich sind, in den Erwägungen eingegangen.

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

Der angefochtene Entscheid vom 29. Januar 2008 stellt eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) dar. Das Bundesverwaltungsgericht, das gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) als Rechtsmittelinstanz Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG beurteilt, ist nach Art. 33 Bst. e VGG für die Behandlung der vorliegenden Streitsache zuständig, zumal keine Ausnahme nach Art. 32 VGG vorliegt. Die Beschwerdeführerin, welche am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen hat, ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie hat ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung oder Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (vgl. Art. 46 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1 Zwischen den Benelux-Staaten und der Schweiz galt bislang das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA, SR 0.232.112.3), sowie die Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04). Im Verhältnis der Benelux-Staaten und der Schweiz zueinander ist am 1. September 2008 eine neue Fassung des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4) in Kraft getreten. Gegenüber diesem Land sind dadurch neu die Bestimmungen des MMP anstelle jener des MMA (JULIE POUPINET, Madrider System: Aufhebung der "Sicherungsklausel" und weitere Änderungen, in: sic! 2008 571 ff.) anzuwenden. Ohne Übergangsregelung entfalten Rechtsänderungen grundsätzlich nur Wirkung, wenn sie vor Erlass der vorinstanzlichen

Verfügung in Kraft getreten sind (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2006, Rz. 326 f.). In Abweichung davon sind Verfahrensvorschriften grundsätzlich mit dem Tag des Inkrafttretens anwendbar (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., Rz. 327a mit Hinweisen). Die Vorschriften des MMP sind als Verfahrensrecht einzuordnen (vgl. die Charakterisierung bei KARL-HEINZ FEZER, Einleitung, in: Ders. [Hrsg.], Handbuch der Markenpraxis, Markenverfahrensrecht Bd. 1, München 2007, Rn. 50 ff.) und sind damit auf die vorliegende Beschwerde anzuwenden. Die Ausnahme von dieser Regel, wonach im Zeitpunkt des Inkrafttretens nicht abgelaufene Fristen nach altem Recht zu bestimmen sind (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., Rz. 327a), entfaltet vorliegend keine Bedeutung, da die Vorinstanz ihre Erklärung, dass sie der Marke den Schutz in der Schweiz verweigere (vgl. dazu Entscheid der RKGE in sic! 2006 S. 31 E. 2 *Käfer [fig.]*) fristgerecht, nämlich innerhalb der noch gemäss Art. 5 Abs. 2 MMA geltenden Jahresfrist und nicht nur innert der 18-monatigen Frist gemäss Art. 5 Abs. 2 lit. b MMP abgegeben hat.

2.2 Als Zurückweisungsgrund kann die Vorinstanz angeben, dass die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehre oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sei, die "im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Werts, des Ursprungsorts der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen könnten oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Schutzlandes üblich" seien (Art. 5 Abs. 1 MMA in Verbindung mit Art. 6^{quinquies} Bst. b Ziff. 2 PVÜ). Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11). Lehre und Praxis zu dieser Norm können somit herangezogen werden (Urteil des Bundesgerichts 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 2 *Gipfeltreffen*).

3.

Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich im Verkehr für die Waren und Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden.

3.1 Als Gemeingut sind die in Art. 6^{quinquies} B Ziff. 2 PVÜ erwähnten Zeichen anzusehen, die spezifische Merkmale (Art, Beschaffenheit,

Menge, Bestimmung etc.) der entsprechenden Produkte bezeichnen und daher nicht zur Identifikation von Waren oder Dienstleistungen dienen können und vom Publikum nicht als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft verstanden werden (LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell / Nedim Peter Vogt / Lucas David [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999 [im Folgenden: David, MSchG-Kommentar], Art. 2 N. 5). Der Begriff Zeichen des Gemeinguts ist ein Sammelbegriff für Sachbezeichnungen, beschreibende Angaben, Freizeichen sowie für elementare Zeichen. Der Grund für den Schutzausschluss ist im Freihaltebedürfnis oder in der fehlenden Unterscheidungskraft des Zeichens begründet (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-181/2007 vom 21. Juni 2006 E. 3 *Vuvuzela*, B-8371/2007 vom 19. Juni 2008 E. 4 *Leader*; Entscheidung der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 17. Februar 2003 in: sic! 6/2003 495 E. 2 *Royal Comfort*; CHRISTOPH WILLI, Kommentar Markenschutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 34). Die Beurteilung ist aus Sicht der angesprochenen Abnehmerkreise vorzunehmen (BGE 128 III 451 E. 1.6 *Première*; BGE 116 II 611 f. E. 2c *Fioretto*), wobei es ausreicht, dass der beschreibende Charakter in Bezug auf die zu kennzeichnenden Waren für einen erheblichen Teil der massgeblichen Abnehmer ohne besondere Gedankenarbeit zu erkennen ist (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2 *Peach Mallow*). Fremdsprachige Ausdrücke können ebenfalls Gemeingut sein, wenn sie von einem erheblichen Teil der Abnehmerkreise verstanden werden (BGE 129 III 228 E. 5.1 *Masterpiece*; Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 in: sic! 5/2004 401 f. E. 3.1-3.2 *Discovery Travel and Adventure Channel*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7403/2006 vom 16. August 2007 E. 4.2 *Engineered for men*, B-7395/2006 vom 16. Juli 2007 E. 4. *Projob*). 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 (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 3.4 *Chocolat Pavot*; RKGE vom 6. Oktober 2000 in: sic! 1/2001 28 E. 2 *Levante*; RKGE vom 18. August 2005 in: sic! 1/2005 21 E. 9 *Gelactiv*; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 15; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und

Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, 2. Aufl., Basel 2009 [hiernach: Marbach, Markenrecht], N. 214).

3.2 Zu den nicht schutzfähigen Angaben zählen auch Hinweise auf die Verpackung, Produktaufmachung und Ausstattung der Ware (MARBACH, Markenrecht, N. 313 f.; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 83, DAVID, MSchG-Kommentar, Art. 2 N. 16), insbesondere, wenn sie Elemente aufnehmen, die in diesem Bereich allgemein üblich sind (MARBACH, Markenrecht, N. 313). In diesem Sinne wurde die Bezeichnung GOLDBAND für Tabak als schutzunfähig angesehen, weil die Verzierung von Zigarren und Tabakverpackungen mit goldenen Streifen weit verbreitet ist (Urteil des Bundesgerichts vom 16. Mai 1967, veröffentlicht in: Schweizerisches Patent-, Muster- und Markenblatt [PMMBI] 1967 I S. 37). Unvorteilhafte (CH-Nr. 399 992 Tetra Pak [fig.] oder individuelle (CH-Nr. 307861 WC-Ente) Verpackungsformen wurden dagegen ohne weiteres als Wortmarken eingetragen (MARBACH, Markenrecht, N. 315).

4.

4.1 Die Vorinstanz vertritt die Auffassung, dass sogenannte Magnumflaschen mit einem Fassungsvermögen von 1l oder 1,5l auch im Segment nicht alkoholischer Getränke und von Sirup der Warenklasse 32 immer weitere Verbreitung finden. Sie verweist auf die lexikografisch dokumentierte Verwendung für Mineralwasser im französischen Sprachraum und singuläre, ausländische Anwendungsnachweise. Diese haben zwei Internetfundstellen zum Gegenstand betreffend die Supermarktkette Coursengo aus Frankreich (für Coco-Cola) und den über das Internet vertriebenen Yo Himbeer-Zitronen-Sirup aus Österreich. Daher löse die Bezeichnung auch bei nicht alkoholischen Getränken unmittelbar eine Assoziation mit der Flaschengrösse aus. Soweit Milch und Milchprodukte betroffen sind, räumt die Vorinstanz ein, dass übergrosse, als Magnumflaschen bezeichnete Behältnisse bislang nicht vorgekommen sind.

Die Beschwerdeführerin macht demgegenüber geltend, dass Magnumflaschen für nicht alkoholische Getränke wenig gebräuchlich seien. Ausserdem weist sie daraufhin, dass ihre Produkte nicht in Magnumflaschen vertrieben würden.

4.2 "Magnum" ist ursprünglich ein lateinisches Adjektiv, welches "gross" bedeutet. Es handelt sich um die sächliche Form des Adjektivs im Nominativ bzw. Akkusativ sowie die männliche Form im Akkusativ

(HERMANN MENGE, Langenscheidts Grosswörterbuch Lateinisch, Teil 1, Lateinisch-Deutsch, 25. Aufl., Berlin 1996, S. 454). Während Lateinkenntnisse im Zweifel nicht als Bestandteil der Allgemeinbildung vorausgesetzt werden dürfen (zu den Kenntnissen von Fachpersonen vgl. dagegen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6070/2007 vom 24. April 2008, E. 3.2 *Trabecular Metal*), stimmen die Parteien jedenfalls darin überein, dass die Bezeichnung MAGNUM für alkoholische Getränke wie Champagner oder Wein beschreibend ist, weil der Durchschnittskonsument MAGNUM unmittelbar mit 1,5 oder 1,75 Literflaschen, gefüllt mit alkoholischen Getränken, in Verbindung bringt.

4.3 Das Wort "Magnum" hat in der deutschen Sprache gemäss dem Deutschen Universalwörterbuch des Dudenverlags (6. Aufl., Mannheim 2007) folgende Bedeutung: "Etwas, was Übergrösse hat: 1. Wein- oder Sektflasche mit doppeltem Fassungsvermögen. 2. waffentechnisch, spezielle Patrone mit verstärkter Ladung."

Französischen Wörterbüchern lassen sich folgende Hinweise entnehmen: Im Nouveau Petit Robert 2009 (Paris 2009, S. 1504) wird zunächst festgehalten, dass das Wort dem Lateinischen entlehnt ist und "grand" bedeutet. Der Eintrag lautet wie folgt: "Grosse bouteille (de champagne, de vin, de l'eau de vie) contenant l'équivalent de deux bouteilles normales, soit un litre et demi. Un magnum de bordeaux. Par ext.: Magnum d'eau minérale." "Par ext." steht für "par extension" und bedeutet gemäss dem Abkürzungsverzeichnis: "qui présente un sens plus large; qui s'applique à de plus nombreux objets". Im Petit Larousse (Paris 2009, S. 608) werden als Bedeutungen für "Magnum" angegeben: "1. Grosse bouteille de vin contenant l'équivalent de deux bouteilles ordinaires (1,5 litre). Un magnum de champagne. 2. Bouteille de 1,5 ou de 2 litres d'eau minérale, de jus de fruits, etc."

Das italienische Pendant (GIACOMO DEVOTO/GIAN CARLO OLI, Dizionario della lingua italiana, Florenz 2004) enthält zu Magnum folgenden Eintrag: "1. Bottiglia della capacità di 1,5 litri, spec. per champagne e whisky; Come agg., a proposito di oggetti di dimensioni considerevolmente più grandi del consueto: una pizza m. 2. Tipo di cartuccia, a carica potenziata, per rivoltella; estens., l'arma adatta a sparare questo tipo di cartuccia (in questo senso, anche s.f.: per il delitto è stata usata una m.). 3. Nome commerciale di un gelato da passeggio (marchio reg.)."

4.4 Für die Beurteilung, ob ein Zeichen als Hinweis auf die äussere Ausstattung der Ware anzusehen ist, kommt es darauf an, ob ein Begriff im Falle einer Vermarktung in der Schweiz mit einiger Wahrscheinlichkeit adaptiert würde (bezogen auf Sachbezeichnungen *MARBACH*, Markenrecht, N. 280). Eine Recherche im Online-Sortiment der schweizerischen Supermarktketten Coop, Migros, Denner sowie Aldi ergibt, dass diese zwar derzeit keine Produkte der Warenklasse 32 mit dem Zusatz "Magnumflasche" oder "Bouteille Magnum" führen. Indessen kann nicht allein darauf abgestellt werden, wie häufig ein Zeichen konkret verwendet wird, auch wenn die Üblichkeit eines Begriffs in der Regel gegen dessen Unterscheidungskraft spricht (vgl. oben E. 3.2; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1580/2008 vom 19. Mai 2009 E. 2.4 A-Z; RKGE vom 8. Dezember 2004 in: *sic!* 5/2005 367 E. 2 *Netto*). Dass eine Angabe neuartig oder ungewohnt ist, sagt noch nichts darüber aus, ob sie schutzfähig ist oder nicht. Entscheidend ist, ob das Zeichen nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der Sprachbildung von den beteiligten Verkehrskreisen in der Schweiz als Aussage über bestimmte Merkmale oder Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung aufgefasst wird (Urteil des Bundesgerichts 4A.1/2005 vom 8. April 2005 in: *sic!* 9/2005 649 ff., E. 2 *GlobalePost* mit Hinweisen).

4.5 Die in Erwägung 4.3 vorgenommene Untersuchung des Sinngehalts hat gezeigt, dass der Begriff "Magnum" in allen drei grossen Landessprachen in erster Linie dazu verwendet wird, Flaschen alkoholischen Inhalts mit einem über dem Gewöhnlichen liegenden Fassungsvermögen zu bezeichnen. Indessen ist aufgrund der in Erwägung 4.3 beschriebenen Wörterbucheinträge davon auszugehen, dass jedenfalls die französisch- und italienischsprechenden Durchschnittskonsumenten das Zeichen MAGNUM (fig.) auch in Bezug auf nicht alkoholische Getränke der Klasse 32 nicht als Fantasienamen oder als Hinweis auf einen grossartigen Geschmack deuten. Vielmehr wird der unbestrittene Bezug zwischen (alkoholischen) Getränken und dem übergrossen Fassungsvermögen der Flaschen auf nicht alkoholische Getränke übertragen und damit MAGNUM als Hinweis auf das übergrosse Behältnis und die darin enthaltene grössere Menge aufgefasst. Gerade diese Hinweisfunktion wird durch die entsprechenden Lexikaeinträge (vgl. E. 4.3 hiervor) bestätigt. Damit kann offen bleiben, ob nach dem Verständnis der Konsumenten dem Wortstamm "magn-" generell die Bedeutung von Grösse zukommt oder ob mit dem

Wortstamm "magn-" jeweils etwas Ausserordentliches und Positives umschrieben werden soll.

4.6 Zu prüfen ist sodann, ob die Durchschnittskonsumenten die Bezeichnung MAGNUM (fig.) auch in Bezug auf Milch aus Warenklasse 29 als unmittelbaren Hinweis auf die Flaschengrösse bzw. deren Fassungsvermögen verstehen. Die Vorinstanz hat eingeräumt, dass der Begriff "Magnum" in Bezug auf Milch und Milchprodukte bislang ungebräuchlich ist. Wie im Rahmen der Erörterungen zu den nicht alkoholischen Getränken ausgeführt, ist dieser Umstand jedoch nicht entscheidend. Vielmehr kann auf die Argumentation betreffend die nicht alkoholischen Getränke (E. 4.4 f. hiervor) verwiesen werden. Demnach wird "Magnum" jedenfalls im Zusammenhang mit Getränken als Hinweis auf eine übergrosse Flasche und auf die grössere in ihr enthaltene Menge verstanden, auch wenn für diese die Bezeichnung MAGNUM, was auch die Vorinstanz anerkennt, bislang nicht üblich ist. Der Umstand, dass Milch in der Schweiz nicht in Mehrwegglasflaschen vertrieben wird, steht dem Charakter von MAGNUM als Hinweis auf die Flaschengrösse nicht entgegen. Entscheidend ist, dass Milchflaschen entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin (bei weitem nicht nur als Babyflaschen) gebraucht werden. Es ist daher damit zu rechnen, dass die Konsumenten in der Schweiz bei der Wahrnehmung des Wortes MAGNUM im Zusammenhang mit Milch von einer übergrossen Flasche mit entsprechend grösserer Menge Milch als Inhalt ausgehen. Daher ist der internationalen Registrierung MAGNUM (fig.) vorbehaltlich einer die Unterscheidungskraft herbeiführenden grafischen Gestaltung auch in Bezug auf Milch der Warenklasse 29 kein Schutz für die Schweiz zu gewähren.

4.7 Ein beschreibender Charakter des Zeichens muss entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin auch in Bezug auf die ebenfalls beanspruchten produits laitiers der Klasse 29 angenommen werden. Auch Milchprodukte, nämlich Joghurt, Molke oder Rahm, können in Flaschen vertrieben werden. Es liegt daher nahe, dass der Konsument die Bezeichnung MAGNUM (fig.) auch in Bezug auf Joghurt als Hinweis auf die Flaschengrösse und die darin enthaltene Menge versteht. Gemäss der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und der Rekurskommission ist ein Zeichen regelmässig für den gesamten Oberbegriff unzulässig, wenn es für bestimmte Produkte, die unter den entsprechenden Oberbegriff zu subsumieren sind, unzulässig ist (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2125/2008 vom 15. Mai

2009 E. 2.5.1 *Total Trader*, B-613/2008 vom 6. November 2008 E. 3.4 *NanoBone*; RKGE vom 30. April 1998, in: sic! 5/1998 479 E. 2c *Source Safe*). Dies trifft auch auf das Zeichen MAGNUM zu. Damit ist im Begriff MAGNUM auch für diese Produkte ein grundsätzlich nicht markenschutzfähiger Hinweis auf die Ausstattung und Form der Ware zu sehen.

4.8 Zum Gesamteindruck der Marke gehört indessen nicht nur der Wortbestandteil, sondern auch die Grafik. Die Vorinstanz ist der Meinung, die grafische Gestaltung der Schrift sei ungeeignet, dem Zeichen Unterscheidungskraft zu verleihen. Die Beschwerdeführerin vertritt dagegen die Auffassung, die zusätzlichen grafischen Elemente sowie der Farbanspruch prägten den Gesamteindruck. Voraussetzung für den Markenschutz ist, dass die unterscheidungskräftigen Elemente den Gesamteindruck wesentlich beeinflussen. Sie bedarf besonderer, charakteristischer Elemente, die im Gegensatz zu den einfachen Zeichen den markenrechtlichen Schutz verdienen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 3.5 *Chocolat Pavot [fig.]* mit Hinweisen). Je beschreibender oder üblicher die Wortelemente sind, desto höhere Anforderungen sind an die grafische Ausgestaltung zu stellen (Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-1643/2007 vom 13. September 2007 E. 7 *Basilea Pharmaceutica [fig.]*). Die Grafik darf sich nicht im Naheliegenden erschöpfen (RKGE in: sic! 2005 649 E. *Globalepost*), z.B. sind übliche Schriftarten, ebenso wie Handschriften (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 5 *Chocolat Pavot [fig.]*) nicht geeignet, den Gesamteindruck wesentlich zu beeinflussen. Da das Zeichen MAGNUM (fig.) - soweit Getränke betroffen sind - als Hinweis auf die Menge bzw. der Behältergrösse verstanden wird, sind hohe Anforderungen an die grafische Gestaltung zu stellen. Mit Ausnahme der in symmetrischer Weise gestalteten, als Grossbuchstaben gehaltenen Buchstaben M als Anfangs- und Endbuchstabe, welche in am Ende der ersten Aufwärtsbewegung bzw. am Anfang der letzten Abwärtsbewegung ein Häkchen nach aussen aufweisen, ist die von der Beschwerdeführerin gewählte Schrift – ein klassizistisch-stilisierte Schrifttyp – keinesfalls ungewöhnlich. Die Häkchen als Detail beeinflussen den Gesamteindruck nicht wesentlich. Auch die Farbgebung (gold mit goldbrauner Einfassung) fügt dem Gesamteindruck nichts Ungewöhnliches hinzu, da es sich um Nuancierungen der gleichen Farbe handelt. Die Vorinstanz hat der Grafik der internationalen

Registrierung daher zu Recht keine Bedeutung im Hinblick auf die Unterscheidungskraft beigemessen.

4.9 Nach dem Gesagten ist das strittige Zeichen aufgrund fehlender Unterscheidungskraft – vorbehältlich der geltend gemachten Verletzung des Gleichbehandlungsgebots und der dem IGE vorgeworfenen Missachtung ausländischer Eintragungen – vorläufig als nicht eintragungsfähig zu beurteilen. Ob auch ein Freihaltebedürfnis in Bezug auf die geltend gemachten Produkte besteht und inwieweit dies, wie die Vorinstanz vorbringt, auch bereits mit Blick auf zukünftige Entwicklungen im Bereich der Milchprodukte (bzw. der Verpackung derselben) bejaht werden darf, kann demnach offen bleiben.

5.

Die Beschwerdeführerinnen haben sich darauf berufen, im vorliegenden Fall seien ausländische Voreintragungen, insbesondere der Umstand, dass die Marke in Frankreich eingetragen sei, zu ihren Gunsten zu berücksichtigen. Ausländischen Voreintragungen kommt grundsätzlich keine präjudizielle Wirkung zu (BGE 129 III 229 E. 5.5 *Masterpiece*, BGE 114 II 174 E. 2c *Eile mit Weile*). Sie können allerdings in Grenzfällen als Indiz für die Eintragungsfähigkeit gewertet werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 8 *Chocolat Pavot [fig.]*). Durch die klaren lexikografischen Hinweise auf den Gebrauch des Ausdrucks "Magnum" im Sinne von übergrossen Flaschen mit dem doppelten oder jedenfalls mehr Inhalt kann indessen nicht von einem Grenzfall gesprochen werden.

6.

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerde abzuweisen und die Verfügung der Vorinstanz zu bestätigen ist.

7.

Ansichts des Verfahrensausgangs hat die Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Eine Parteientschädigung kann nicht zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG).

Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzusetzen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE SR 173.320.2]). Bei Marken-

eintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 2 *we make ideas work*, BGE 133 III 492 E. 3.3 *Turbinenfuss* mit weiteren Hinweisen). Von diesem Streitwert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Mangels Indizien für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke ist eine Gerichtsgebühr von Fr. 2'500.- zu erheben, welche der Beschwerdeführerin aufzuerlegen und mittels des geleisteten Kostenvorschusses zu decken ist.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen und die Verfügung der Vorinstanz bestätigt.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 3'500.- verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 1'000.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.

3.

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. IR 866199; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

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 Rechtschrift 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. Mai 2009