



Urteil vom 9. Juli 2020

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richter David Aschmann, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiber Pascal Sennhauser.

Parteien

Quick Mill S.r.l.,
Via Stati Uniti d'America 6/8, IT-20030 Senago,
vertreten durch Patrick Degen, Fürsprecher,
Schluep | Degen Rechtsanwälte,
Falkenplatz 7, Postfach, 3001 Bern,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Markeneintragungsgesuch CH Nr. 51809/2016
QUICK MILL (fig.).

Sachverhalt:**A.**

Am 11. Februar 2016 meldete die Beschwerdeführerin die Wort-/Bildmarke QUICK MILL (fig.) (Gesuchs-Nr. 51809/2016) bei der Vorinstanz zur Eintragung in das schweizerische Markenregister an. Die Marke hat folgendes Aussehen:



Sie beansprucht folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 7: Elektrisch betriebene Apparate und Vorrichtungen für Hotellerie- und Haushaltszwecke zur Behandlung von Nahrungsmitteln, zum Zerkleinern, Mahlen, Aufschneiden, Raspeln, Pressen und Hacken von Nahrungsmitteln; nicht-handbetriebene Kaffeemühlen und Mixer.

Klasse 9: Messgefässe für Kaffee; Apparate und Instrumente für die Leitung, die Verteilung, die Umwandlung, die Speicherung, die Regulierung oder die Steuerung von elektrischem Strom; Magnetaufzeichnungsträger und andere digitale Aufzeichnungsträger; Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware.

Klasse 11: Elektrische Tee- und Kaffeemaschinen; elektrische Espressomaschinen; elektrische Kaffeebrühgeräte; Kaffeefiltergeräte (elektrisch); Kaffeeröstmaschinen; Kapseln für elektrische Kaffeemaschinen (leer); elektrische Kaffeepерkolatoren.

Klasse 21: Handbetriebene Kaffeemühlen; nicht elektrische Kaffeefiltergeräte; nicht elektrische Kaffeekocher; nicht elektrische Kaffeepерkolatoren.

Klasse 35: Einzel- oder Grosshandelsdienstleistungen jeweils im Bereich Kaffeemaschinen und Kaffeemühlen; Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten.

Klasse 37: Reparatur von mechanischen und elektrischen Geräten; Beratung bei der Reparatur von mechanischen und elektrischen Geräten.

B.

Mit Verfügung vom 4. September 2018 erteilte die Vorinstanz den Schutz für die folgenden Waren und Dienstleistungen:

Klasse 7: Elektrisch betriebene Apparate und Vorrichtungen für Hotellerie- und Haushaltszwecke zum Aufschneiden, Raspeln, Pressen und Hacken von Nahrungsmitteln; nicht-handbetriebene Mixer.

Klasse 9: Messgefässe für Kaffee; Apparate und Instrumente für die Leitung, die Verteilung, die Umwandlung, die Speicherung, die Regulierung oder die Steuerung von elektrischem Strom; Magnetaufzeichnungsträger und andere digitale Aufzeichnungsträger; Hardware für die Datenverarbeitung, Computer.

Klasse 11: Elektrische Teemaschinen; elektrische Kaffeebrühgeräte; Kaffeefiltergeräte (elektrisch); Kaffeeröstmaschinen; Kapseln für elektrische Kaffeemaschinen (leer); elektrische Kaffeepерkolatoren.

Klasse 21: nicht elektrische Kaffeefiltergeräte; nicht elektrische Kaffeekocher; nicht elektrische Kaffeepерkolatoren.

Klasse 35: Einzel- oder Grosshandelsdienstleistungen jeweils im Bereich Kaffeemaschinen und Kaffeemühlen; Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten.

Klasse 37: Reparatur von mechanischen und elektrischen Geräten; Beratung bei der Reparatur von mechanischen und elektrischen Geräten.

Sie verweigerte hingegen den Schutz für die folgenden Waren und Dienstleistungen:

Klasse 7: Elektrisch betriebene Apparate und Vorrichtungen für Hotellerie- und Haushaltszwecke zur Behandlung von Nahrungsmitteln, zum Zerkleinern, Mahlen von Nahrungsmitteln; nicht-handbetriebene Kaffeemühlen.

Klasse 9: Computersoftware.

Klasse 11: Elektrische Kaffeemaschinen; elektrische Espressomaschinen.

Klasse 21: Handbetriebene Kaffeemühlen.

Zur Begründung führte sie aus, "QUICK" sei ein englischer Begriff für "schnell" oder "rasch", "MILL" ein Substantiv des englischen Grundwortschatzes mit der Bedeutung "Mühle" oder "Werk" respektive "mahlen" oder "walzen/fräsen". Die relevanten Abnehmerkreise würden das Zeichen im Sinne von "schnelle/rasche Mühle" bzw. "schnell/rasch mahlen" verstehen, mithin als Anpreisung ohne Hinweis auf eine betriebliche Herkunft. Das Zeichen sei für die zurückgewiesenen Waren beschreibend. Die grafische Ausgestaltung führe nicht dazu, dem Zeichen im Gesamteindruck Unterscheidungskraft zu verleihen.

C.

Mit Eingabe vom 5. Oktober erhob die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde. Sie beantragt, die Verfügung der Vorinstanz sei aufzuheben und diese sei anzuweisen, die Marke "QUICK MILL" (fig.) für alle gemäss Gesuch beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 9, 11, 21, 35 und 37 einzutragen.

Sie schliesst sich der Auffassung der Vorinstanz an, die Wortelemente "QUICK MILL" seien bezüglich der zurückgewiesenen Bereiche der Klassen 7, 11, und 21 beschreibend. Dennoch macht sie geltend, eine ausreichende Unterscheidungskraft ergebe sich aufgrund der grafischen Gestaltung des Zeichens. Bezüglich der Ware "Computersoftware" (Klasse 9) sowie "Elektrische Kaffeemaschinen; elektrische Espressomaschinen" (Klasse 11) hält sie dafür, Software mahle nicht und Kaffee- bzw. Espressomaschinen verfügten nicht notwendigerweise über ein integriertes Mahlwerk. Deshalb bestehe Raum für Gedankenarbeit und das Zeichen sei für die genannten Waren nicht beschreibend und zum Schutz zuzulassen.

D.

Mit Eingabe vom 9. Januar 2019 schloss die Vorinstanz auf kostenfällige Abweisung der Beschwerde.

E.

Auf die weiteren Vorbringen der Parteien wird, soweit entscheiderelevant, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

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

2.

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

2.2 Die Unterscheidungskraft fehlt Sachbezeichnungen sowie Zeichen, die beschreibend sind. Beschreibende Zeichen sind Angaben, die sich in einem direkten Bezug zum gekennzeichneten Gegenstand erschöpfen, also von den massgeblichen Verkehrskreisen unmittelbar und ausschliesslich als Aussage über bestimmte Eigenschaften der zu kennzeichnenden Waren oder Dienstleistungen verstanden werden. Hierunter fallen namentlich Wörter, die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Verwendungszweck, Wert, Wirkungsweise, Inhalt, Form, Verpackung oder Ausstattung der beanspruchten Ware oder Dienstleistung aufgefasst zu werden (BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 84; EUGEN MARBACH, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 247, 313 f.). Der Umstand, dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen hindeuten, macht ein Zeichen noch nicht zum Gemeingut. Der gedankliche

Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke für einen erheblichen Teil der schweizerischen Markenadressaten ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen ist (BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"; BGE 127 III 160 E. 2b/aa "Securitas"; Urteil des BVGer B-4697/2014 vom 16. Dezember 2016 E. 4.2 "Apotheken Cockpit"). Zum Gemeingut zählen ferner Zeichen, die sich in allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (BGE 128 III 447 E. 1.6 "Première"; BGE 129 III 225 E. 5.2 "Masterpiece"; BGE 103 II 339 E. 4 "More"; Urteil des BVGer B-2999/2011 vom 22. Februar 2013 E. 3.1 "Die Post").

2.3 Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Dabei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Ist die Marke aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise auch nur nach einer Landessprache schutzunfähig, so ist die Eintragung zu verweigern (BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller"; MARBACH, a.a.O., N. 214). Auch englischsprachige Ausdrücke werden im Rahmen der schweizerischen Markenprüfung berücksichtigt, sofern sie für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise verständlich sind (BGE 129 III 225 E. 5.1 "Masterpiece").

3.

Mit Blick auf die Eintragungs- und Schutzfähigkeit der streitigen Marke sind vorab die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Bei den vorliegend strittigen Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 9, 11 und 21 (vgl. Ziff. B) handelt es sich (neben der Ware "Computersoftware") vornehmlich um elektrische und handbetriebene Kaffeemühlen sowie Kaffee- und Espressomaschinen. Gemäss den zutreffenden von der Beschwerdeführerin nicht bestrittenen Ausführungen der Vorinstanz (Verfügung, Ziff. B.10) richten sich die Waren und Dienstleistungen dieser Klassen an das allgemeine Publikum als auch an Fachpersonen und Zwischenhändler, etwa aus der Gastronomie oder der Haushaltselektronik.

4.

4.1 Die Vorinstanz geht von einem Zeichenverständnis von "QUICK MILL" im Sinne von "schnelle/rasche Mühle" bzw. "schnell/rasch mahlen" aus (Verfügung, Ziff. B.11).

"Mill" ist der englische Begriff für Mühle; "to mill" steht für "mahlen" resp. – im technischen Bereich – für "fräsen/walzen" (<https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/mill>, abgerufen am 26. Juni 2020). Er liegt phonetisch relativ nahe an der deutschen Übersetzung. "Quick" bedeutet "schnell/rasch" (resp. "kurz"; <https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/quick>, abgerufen am 26. Juni 2020) und ist ein Begriff des englischen Grundwortschatzes, weshalb davon auszugehen ist, dass dieser von den massgebenden Verkehrskreisen ohne Weiteres verstanden wird.

Der von der Vorinstanz angenommene Sinngehalt des Zeichens erweist sich damit als zutreffend; zurecht opponiert denn auch die Beschwerdeführerin nicht gegen dieses Verständnis.

4.2 Für die beanspruchten Waren der Klassen 7 und 21 (vgl. Ziff. B) erweisen sich die Wortelemente "QUICK" und "MILL" nach den übereinstimmenden und zustimmenden Ausführungen der Parteien als beschreibend (vgl. Verfügung, Ziff. B.12 f. und Beschwerde, Ziff. 6). Das Gleiche trifft zu auf die in Klasse 11 beanspruchten Waren mit der in der Beschwerde (Ziff. 7) angebrachten Einschränkung auf Geräte, welche über ein Mahlwerk verfügen resp. dem Mahlen dienen (vgl. Beschwerde, Ziff. 7 und dazu unten E. 6.1). Denn bei den genannten Waren liegt mit den Wortelementen "QUICK MILL" ein Hinweis auf eine Beschaffenheit resp. Funktion ("schnelles Mahlen" bzw. "schnelle Mühle") vor. Solchen Hinweisen mangelt es an Unterscheidungskraft, da sie als Verkaufsargument wahrgenommen werden (statt vieler STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 95). Es stellt sich deshalb die Frage, ob dem (allein auf die Wortelemente gestützt beschreibenden) streitgegenständlichen Zeichen durch eine besondere grafische Gestaltung Unterscheidungskraft zukommt.

4.3 Die Wortelemente werden in (wenig charakteristischen) Standard-schriftarten ausgeführt, wobei das grösser gehaltene Element "QUICK" kursiv und mit Serifen dargestellt wird. Das darunter platzierte "MILL" ist deutlich kleiner und weist keine Serifen aus. Dadurch tritt das Element "QUICK" in den Vordergrund, was die beschreibende Natur verstärkt.

Die Schriftelemente sind in weiss ausgeführt und befinden sich vor einem roten Hintergrund. Sie sind von einem – ebenfalls weissen, seitlich verjüngten – Oval umgeben. Weitere Gestaltungselemente weist das Zeichen nicht auf. Der Beschwerdeführerin kann deshalb nicht gefolgt werden, sofern sie ausführt, das Zeichen kombiniere eine Vielzahl unterschiedlicher geometrischer Formen mit zwei Farben, was es als relativ komplex und

einprägsam erscheinen lasse (vgl. Beschwerde, Ziff. 17). Ebenfalls ist die Kombination aus einem in gerader und einem in Kursivschrift ausgeführten Wort banal und daher nicht geeignet, die Wortverbindung ausreichend zu verfremden und dem Zeichen auf diese Weise Unterscheidungskraft zu verleihen. Zumal beide Wortbestandteile umrandet sind und es sich beim Element "MILL" einzig um eine Sachbezeichnung für die hauptsächlich beanspruchten Waren handelt, lässt sich der Vorwurf einer etikettenhaften Umrahmung nicht entkräften (vgl. Urteile des BVGer B-1643/2007 vom 13. September 2007 E. 7 "basilea PHARMACEUTICA [fig.]" ; B-5296/2012 vom 30. Oktober 2013 E. 4.4.3 "toppharm Apotheken [fig.]").

Die Ansicht der Vorinstanz, es handle sich bei den Gestaltungsformen um häufig verwendete Etikettenformen, welche den angesichts der klar beschreibenden Wortelemente erhöhten Anforderungen an die grafische Ausgestaltung nicht genügen (Verfügung, Ziff. B.19, B.21), ist damit nicht zu beanstanden. Zu keinem anderen Schluss kommt man bei konsequenter Anwendung der IGE-Richtlinien in Markensachen, Bern 2019 (vgl. insb. deren Teil 3, Ziff. 4.6).

4.4 Insgesamt verleihen die vorliegend wenig einprägsamen zusätzlichen grafischen Elemente dem streitgegenständlichen Zeichen im Gesamteindruck keine ausreichende Unterscheidungskraft. Das Zeichen erweist sich für die beanspruchten Waren der Klassen 7 und 21 sowie 11, soweit letztere über ein Mahlwerk verfügen resp. dem Mahlen dienen, als beschreibend resp. anpreisend.

5.

5.1 Sodann macht die Beschwerdeführerin geltend, die Vorinstanz habe in den letzten Jahren verschiedene Marken, welche sich aus der Kombination einfacher geometrischer Formen und Flächen sowie nur leicht von Standardschriften abweichenden Zierschriften zusammensetzen, zum Schutz zugelassen (Beschwerde, Ziff. 13, 18). Implizit macht sie damit geltend, die Vorinstanz habe das Gleichbehandlungsgebot verletzt.

5.2 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; BVGE 2016/21 E. 6.2 "Goldbären"). 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.>"; Urteil des BVGer B-1165/2012 vom 5. Februar 2014 E. 8.1 "Mischgeräte [3D]"). Im Markenrecht wird das Gleichbehandlungsgebot äusserst zurückhaltend angewendet, da die Eintragungspraxis naturgemäss kasuistisch ist. So müssen die Marken hinsichtlich Zeichenbildung und beanspruchter Waren und Dienstleistungen vergleichbar sein, wobei bereits geringfügige Unterschiede ins Gewicht fallen können (Urteil des BGer 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 "Firemaster"; Urteil des BVGer B-7421/2006 vom 27. März 2007 E. 3.4 "we make ideas work").

5.3 Die Beschwerdeführerin zitiert auf Beschwerdeebene (Ziff. 13) zahlreiche, teilweise jüngere Eintragungen, welche sich aus der Kombination von Wortelementen und geometrischer Formen zusammensetzen (IR 1189776 – NORMA [fig.] mit Hinterlegungsdatum vom 8. April 2013; P-540151 – No-Name [fig.] vom 4. Juli 2005; P-504137 – airSwitzerland [fig.] vom 27. Juni 2002; P-498510 – 3 [fig.] vom 20. März 2002; CH 661953 – Auffahrtslauf [fig.] vom 20. November 2013) oder aus stilisierten Wortelementen (P-538990 – Soft Care [fig.] vom 04. Juni 2003) respektive Einzelbuchstaben (IR 844829 – H[onda] vom 3. März 2004) bestehen.

Aus den genannten Hinterlegungsdaten erhellt, dass es sich beim Grossteil der von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Voreintragungen um ältere Marken handelt, welche die aktuelle Praxis der Vorinstanz nicht wiedergeben können. Einzig die beiden Zeichen "NORMA" (fig.; IR 1189776) sowie "Auffahrtslauf" (fig.; CH 661953) stellen jüngere Eintragungen dar. Für erstere findet sich keine Entsprechung im schweizerischen Register (vgl. aber die am 20. November 1989 und am 20. November 2009 infolge Ablaufs der Schutzfrist gelöschte Wortmarke Nr. 377344 "NORMA"). Zweitere weist insbesondere mit den beiden Türmen zusätzliche stilisierende grafische Elemente auf. Die Eintragung ist jedoch nicht mit dem vorliegend strittigen Zeichen vergleichbar, ist sie doch für andersartige Waren der

Klassen 16, 25 und 41 eingetragen. Darüber hinaus bestehen sämtliche Voreintragungen aus mehreren Elementen, welche einzeln oder in ihrem Zusammenspiel jeweils andere Bedeutungen als die vorliegend relevante Marke der Beschwerdeführerin haben. Eine ständige rechtswidrige Praxis der Vorinstanz liegt jedenfalls nicht vor. Die Rüge der Beschwerdeführerin geht fehl.

6.

Die Beschwerdeführerin rügt weiter, das Wortelement "QUICK MILL" sei nicht beschreibend für jene Waren des Typs "Elektrische Kaffeemaschinen; elektrische Espressomaschinen" der Klasse 11, welche kein integriertes Mahlwerk enthalten, sowie der Ware "Computersoftware" (Klasse 9).

6.1

6.1.1 Die Vorinstanz schliesst auf einen beschreibenden Charakter von "QUICK MILL" für elektrische Kaffee- und Espressomaschinen, da darunter insbesondere die Kaffeevollautomaten fallen, welche in aller Regel über ein integriertes Mahlwerk verfügen. Damit handle es sich um einen Hinweis auf die Beschaffenheit dieser Maschinen, welcher nicht als Marke registriert werden kann (Beschwerde, Ziff. B.13). Mit dem Zeichenverständnis "schnell/rasch mahlen" bzw. "schnelle/rasche Mühle" (vgl. E. 4.1) stellt "QUICK MILL" damit einen beschreibenden und anpreisenden Hinweis auf die Beschaffenheit der Ware dar, welchem der Markenschutz nicht zugänglich ist (Beschwerde, Ziff. B.13, B.16).

Die Beschwerdeführerin wendet ein, es existierten auch elektrische Kaffee- und Espressomaschinen ohne integriertes Mahlwerk. Für diese sei "QUICK MILL" nicht beschreibend, sondern kreativ, und das Zeichen demnach für solche Maschinen zum Schutz zuzulassen. Da das Bundesverwaltungsgericht ohne Weiteres weniger zusprechen könne als im Hauptantrage beantrage, brauche es dafür keinen formellen Eventualantrag (Beschwerde, Ziff. 33).

6.1.2 Im Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht wird mit dem Beschwerdeantrag gleichzeitig der Streitgegenstand bestimmt (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, S. 120 Rz. 2.213). Dieser kann sich hier nach höchstens verengen und um nicht mehr streitige Punkte reduzieren, nicht aber ausweiten (Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., S. 121

Rz. 2.213). Auch ist zu beachten, dass gestützt auf die Eventualmaxime sämtliche Begehren und Eventualbegehren in der Beschwerdeschrift vorzubringen sind (KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3. Aufl. 2013, S. 51, Rz. 147; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, a.a.O., S. 121 f. Rz. 2.215 mit Hinweis). Zu beachten ist aber auch, dass aufgrund der Geltung der Untersuchungsmaxime tatsächliche Behauptungen und Beweismittel nachgebracht werden können (Art. 32 Abs. 2 VwVG; Waldmann/Bickel, a.a.O., Nr. 17 zu Art. 32 VwVG) ebenso wie auch die rechtliche Begründung - soweit keine nachlässige Prozessführung vorliegt und auch keine Verschleppung des Prozesses beabsichtigt war - im Laufe des Beschwerdeverfahrens angepasst werden kann (BGE 136 II 165 E. 4 f.; Waldmann/Bickel, a.a.O., Nr. 17 zu Art. 32 VwVG). Schliesslich wird die Eventualmaxime dadurch herabgemindert, dass die Verfahrensbeteiligten aufgrund des Replikrechts zu ihren jeweiligen Eingaben Stellung nehmen können (KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, a.a.O., S. 51, Rz. 149 mit Hinweis auf Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK).

6.1.3 Das in der Beschwerdeschrift gestellte Rechtsbegehren umfasst keinen formellen Eventualantrag. Auch ist zu beachten, dass im vorinstanzlichen Verfahren kein Eventualantrag gestellt wurde. Als sinngemässes Begehren ist der Antrag auf Einschränkung des Warenverzeichnisses einzig in die Begründung der Beschwerde aufgenommen, wobei die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin ausdrücklich auf die Stellung eines Eventualantrags verzichtet (Beschwerde, Rz. 33). Es liegt damit gerade nicht die im Urteil des BVGer B-3612/2014 vom 14. September 2016 "KAPSEL (3D)" beurteilte Situation vor. Dort war, nachdem im vorinstanzlichen Verfahren bereits ein Eventualantrag auf Einschränkung des Warenverzeichnisses gestellt worden war, die Eintragungsfähigkeit des fraglichen Zeichens im Zusammenhang mit dem vom Eventualantrag betroffenen Warenverzeichnis im gesamten Beschwerdeverfahren strittig, die Vorinstanz hatte sich dazu einlässlich geäußert und die Beschwerdeführerin sich ausdrücklich damit einverstanden erklärt, dass die Beschwerdeinstanz darauf eintrete und diesen ohne Rückweisung an die Vorinstanz behandle (Urteil B-3612/2014 E. 2.6).

Unter dem Aspekt der Eventualmaxime kann der Auffassung der Beschwerdeführerin, ein Eventualantrag könne unterbleiben, nicht gefolgt werden. Praxisgemäss nimmt das Bundesverwaltungsgericht als Beschwerdeinstanz bei Markeneintragungsverfahren von Amtes wegen keine

Einschränkungen von Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen vor, weshalb vorliegend gestützt auf die Ausführungen in der Beschwerdebegründung keine sinngemässe Einschränkung vorzunehmen ist (s. insb. Urteil des BVGer B-3612/2014 "KAPSEL [3D]" E. 2; vgl. B-2792/2017 "IGP" vom 20. Juni 2019 E. 1.4; B-4822/2013 "SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY" vom 13. August 2014 E. 1.2; B-3920/2011 "GLASS FIBER" vom 29. Januar 2013 E. 1.3; B-1988/2009 vom 13. Januar 2010 E. 6 mit Verweis auf BGE 132 III 772 "COLORADO" E. 3.2; B-6070/2007 "TRABECULAR METAL" vom 24. April 2008 E. 3.4).

6.1.4 Die Beschwerdeführerin übersieht sodann, dass – selbst wenn ihrem Einwand gefolgt würde – sich am Zeichenverständnis von "QUICK MILL" im Sinne von "schnell/rasch mahlen" bzw. "schnelle/rasche Mühle" (vgl. E. 4.1) nichts ändert. Die relevanten Verkehrskreise würden somit bei einer elektrischen Kaffee- und Espressomaschine ohne integriertes Mahlwerk, welche mit dem streitgegenständlichen Zeichen beworben wird, davon ausgehen, diese mahle schnell bzw. verfüge über eine schnelle Mühle. Dies wäre offenkundig gerade nicht der Fall; die Erwartung, schnell zu mahlen, könnte durch eine Maschine ohne integriertes Mahlwerk nicht erfüllt werden. Ob das Zeichen damit geeignet wäre, falsche Vorstellungen über die sachlichen Eigenschaften der Ware hervorzurufen und damit eine Irreführung über deren Art und Beschaffenheit vorläge (vgl. STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 290), braucht vorliegend nicht geprüft zu werden.

Fest steht, dass die Vorinstanz dem Zeichen "QUICK MILL" die Eintragung auch für Waren des Typs "Elektrische Kaffeemaschinen ohne integriertes Mahlwerk; elektrische Espressomaschinen ohne integriertes Mahlwerk" der Klasse 11 zurecht verweigert hat.

6.2 Zu prüfen bleibt somit, ob dasselbe Vorgehen der Vorinstanz auch in Bezug auf die Ware "Computersoftware" (Klasse 9) rechtens war.

Die Vorinstanz verweigerte den Schutz hier mit dem Hinweis darauf, dass elektrische Kaffeemaschinen heute von Software gesteuert werden. Diese könne damit auch einzelne Komponenten, etwa (schnelle) Mühlen steuern. Damit beschreibe "QUICK MILL" auch einen möglichen Verwendungszweck der beanspruchten Computersoftware. Zeichen, welche den Zweck beschreiben, dem die Waren/Dienstleistungen dienen, seien jedoch vom Markenschutz ausgeschlossen (Verfügung, Ziff. B.15 mit Verweis auf IGE, Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.4.2.7.4).

Die Beschwerdeführerin wendet ein, dieser Verwendungszweck ergebe sich für die massgeblichen Verkehrskreise nicht aus der Ware "Computersoftware": Solche mahle nicht, sehe nicht aus wie eine Mühle und der Verwendungszweck von Software sei nicht das Mahlen, sondern das Erteilen von Befehlen in bestimmter Abfolge an ein elektronisches Rechenggerät (Beschwerde, Ziff. 32).

Unter das beschreibende Gemeingut fallen Zeichen, welche eine unmittelbare Aussage in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen machen und sich damit unmissverständlich auf den Kennzeichnungsgegenstand – etwa, wie hier strittig, auf dessen Zweck – beziehen, ohne dass die massgebenden Verkehrskreise besondere Denkarbeit oder besonderen Fanta-sieaufwand betreiben müssen (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 84). Einen merkmalsbeschreibenden Hinweis auf den Zweck wurde etwa angenommen bei "MOBILITY" für Fahrzeuge (Klasse 12; Urteil des BVGer B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 6.2), Transportdienstleistungen (E. 6.3) und Telekommunikation mit Einsatz von EDV-Mitteln (Klasse 38; E. 6.7). Nicht als Hinweis auf den Einsatzbereich oder die Zweckbestimmung und als unterscheidungskräftig beurteilt wurde das Zeichen hingegen für die beanspruchten Dienstleistungen im Transportwesen (Transport mit Kraftfahrzeugen sowie Beförderung von Passagieren, Chauffeurdienste, Kurierdienste; Vermietung von Garagen und Parkplätzen, [Klasse 39]; Urteil B-7405/2006 E. 6.4-6.5), Forschungen auf dem Gebiet der Technik, technische Projektplanungen (Klasse 42; E. 6.6). Ebenso handelte es sich bei dem Zeichen "MYPHOTOBOOK" um eine direkt beschreibende zweckbestimmende Angabe, welcher es in Verbindung mit Buchbindearbeiten der Klasse 40 an der konkreten Unterscheidungskraft mangelte, allerdings nicht für "Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Bildern, Magnetaufzeichnungsträger" (Klasse 9), da diese in keinem direkten Zusammenhang mit Fotobüchern oder deren Bereitstellung stünden (Urteil des BVGer B-4762/2011 vom 28. November 2012 E. 6.2; vgl. Urteil des BGer 4A_514/2012 vom 27. Februar 2013 E. 3, E. 4.3). Ebenso konnte das Zeichen "ASV" für verschiedene Waren der Klasse 10 nicht eingetragen werden, da es sich dabei um eine im medizinischen Bereich allgemein übliche Abkürzung für "Adaptive Support Ventilation" handelt (Urteil des BVGer B-6629/2011 vom 18. März 2013 E. 6.2), welche von den massgeblichen Kreisen als direkter Hinweis auf den Verwendungszweck der beanspruchten Waren, nämlich der Realisierung einer anpassungsfähigen unterstützenden Beatmung, aufgefasst wird (E. 8.3). Es genügte dabei für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft, wenn die relevanten Verkehrskreise das Zeichen ASV als Beschreibung *eines*

der möglichen Verwendungszwecke der Waren auffassen, und sei es vorliegend nur der Einsatz als Teil eines Beatmungssystems (Urteil B-6629/2011 E. 7.4.2). Ebenso wurde die Eintragbarkeit des Zeichens "VIAGGIO" (italienisch für Reise) für die Ware "voitures de chemin de fer" (Klasse 12) mit der Begründung verneint, dass dieses unmittelbar den Zweck von Reisewaggons beschreibe. Die beanspruchte Ware stellt einen Oberbegriff bezüglich Reisewaggons dar. Da das Zeichen "VIAGGIO" für diese Wagenart unmittelbar beschreibend ist, konnte es auch für Eisenbahnwaggons in ihrer Gesamtheit nicht eingetragen werden – selbst dann, wenn die Bezeichnung für andere Erzeugnisse, die unter denselben Oberbegriff fallen, nicht beschreibend sein sollte (Urteil B-6629/2011 E. 8).

Vorliegend ist – insbesondere unter Berücksichtigung der letztgenannten Fälle, welche auch in den von der Vorinstanz angeführten Richtlinien aufgeführt werden – nicht ersichtlich, inwiefern das streitgegenständliche Zeichen "QUICK MILL" für die Ware "Computersoftware" der Klasse 9 einen direkten Hinweis auf deren Zweckbestimmung darstellen sollte. Dass Kaffeemaschinen (und deren Komponenten wie Mühlen) heute von Software gesteuert werden mögen, reicht dazu nach dem Gesagten nicht aus. Dass Software (alleine) dem Mahlen dient wird zurecht nicht vorgebracht. Wie die Beschwerdeführerin richtig ausführt, kann diese nur dazu dienen, einem Gerät Befehle zu erteilen, welches wiederum eine Mühle ansteuern mag.

Entgegen den Ausführungen der Vorinstanz ist das Zeichen daher für die Ware "Computersoftware" zum Schutz zuzulassen.

7.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Zeichen "QUICK MILL (fig.)" für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 11 und 21 von den relevanten Verkehrskreisen als anpreisend und damit direkt beschreibend wahrgenommen wird. Das Zeichen fällt somit insofern unter den Begriff des Gemeinguts, ist vom Markenschutz ausgeschlossen (Art. 2 Bst. a MSchG) und die Beschwerde daher insoweit abzuweisen.

Für die beanspruchte Ware "Computersoftware" der Klasse 9 ist das Zeichen demgegenüber zum Schutz zuzulassen und die Beschwerde insoweit gutzuheissen.

8.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens unterliegt die Beschwerdeführerin zu etwa drei Vierteln. Ihr sind die Kosten in diesem Umfang aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 73.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich in erster Linie nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwerts hat sich an den Erfahrungswerten der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Die Kosten des Verfahrens sind in Anwendung der gesetzlichen Bemessungskriterien mit Fr. 3'000.- zu beziffern und der Beschwerdeführerin anteilmässig zu Fr. 2'250.- aufzuerlegen. Der zu etwa drei Vierteln unterliegenden Beschwerdeführerin ist eine gekürzte Parteientschädigung zuzusprechen (vgl. Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE). Die Beschwerdeführerin reicht eine Kostennote in Höhe von Fr. 3'050.- (inkl. Auslagen) ein. Es ist damit angemessen, die an sie auszurichtende Parteientschädigung auf Fr. 750.- festzusetzen.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Ziffer 2 der Verfügung vom 4. September 2018 wird aufgehoben, soweit sie das Markeneintragungsgesuch CH 51809/2016 "QUICK MILL (fig.)" für die Ware *Computersoftware* der Klasse 9 zurückweist.

2.

Die Vorinstanz wird angewiesen, die Marke "QUICK MILL (fig.)" aus dem Markeneintragungsgesuch CH 51809/2016 für die Ware *Computersoftware* der Klasse 9 zur Eintragung im Markenregister zuzulassen.

3.

Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.

4.

Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.- werden der Beschwerdeführerin im Umfang von Fr. 2'250.- auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'000.- verrechnet. Der Überschuss von Fr. 750.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

5.

Der Beschwerdeführerin wird zu Lasten der Vorinstanz eine Parteientschädigung von Fr. 750.- (inkl. MWSt) zugesprochen.

6.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 51809/2016; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Die Instruktionsrichterin:

Der Gerichtsschreiber:

Vera Marantelli

Pascal Sennhauser

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 Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Händen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). 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 (Art. 42 BGG).

Versand: 18. August 2020