



Urteil vom 12. März 2018

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiber Lukas Abegg.

Parteien

Philip Morris Brands Sàrl,
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel,
vertreten durch die Rechtsanwälte
Peter Widmer und/oder Stefan Hubacher,
FMP Fuhrer Marbach & Partner,
Konsumstrasse 16A, 3007 Bern,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Markeneintragungsgesuch
CH Nr. 63205/2012 MINT INFUSION.

Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest,

dass die Vorinstanz mit Verfügung vom 15. August 2016 das von der Philip Morris Brands Sàrl (im Folgenden: die Beschwerdeführerin) am 6. November 2012 anhängig gemachte Gesuch um Zulassung des Zeichens CH 63205/2012 „MINT INFUSION“ zum Markenschutz teilweise guthiess, nämlich für *„boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes“*; mit der Begründung, dass sich das beanspruchte Zeichen in einer direkten Aussage über die Eigenschaften der beanspruchten Waren erschöpfe und daher zum Gemeingut gehöre, für die nachfolgend genannten Waren in Klasse 34 aber definitiv zurückwies:

„Tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à usage non médical); articles pour fumeurs, y compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes,“

dass die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 15. September 2016 beim Bundesverwaltungsgericht den Gemeingutcharakter des Zeichens für die nicht zum Eintrag zugelassenen Waren bestreitet und unter Kosten und Entschädigungsfolge die Aufhebung der soeben erwähnten Verfügung sowie die vollumfängliche Eintragung der Marke „MINT FUSION“ in der Schweiz beantragt,

dass die Vorinstanz mit Schreiben vom 21. Oktober 2016 darauf verzichtet, eine Stellungnahme einzureichen und unter Hinweis auf die Begründung in der angefochtenen Verfügung beantragt, die Beschwerde unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin vollumfänglich abzuweisen,

und zieht in Erwägung,

dass das Bundesverwaltungsgericht für die Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig ist (Art. 31 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]),

dass die Beschwerdeführerin sowie auch deren Eingabe die gesetzlich an ein Beschwerdeverfahren gestellten Anforderungen erfüllen, der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet wurde, die Vertreter sich rechtsgenügend ausgewiesen haben und auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen vorliegen (Art. 11, Art. 44 ff., Art. 48 Abs. 1, Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 sowie Art. 63 Abs. 4 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]),

dass daher auf die Beschwerde einzutreten ist,

dass Marken, die zum Gemeingut gehören, vom Markenschutz ausgeschlossen sind, sofern sie sich nicht für die Waren und Dienstleistungen im Verkehr durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden (Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]),

dass zum Gemeingut einerseits Zeichen zählen, welchen die für die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, und andererseits solche, die mit Blick auf einen funktionierenden Wirtschaftsverkehr Freihaltebedürftig sind (BGE 143 III 127 E. 3.3.2 "rote Damenschuhsohle (Positionsmarke)"; BGE 139 III 176 E. 2 "You"; Urteil des BVGer B-4697/2014 vom 16. Dezember 2016 E. 4.1 "Apotheken Cockpit"; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 247; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, 2017, 3. A., Art. 2 MSchG Rz. 34ff.),

dass nach Lehre und Rechtsprechung insbesondere beschreibende Zeichen unter diesen Sammelbegriff fallen (BGE 128 III 447 E. 1.6 „Première“; Urteil des BVGer B-1580/2008 vom 19. Mai 2009 E. 2.1 "A-Z"; DAVID ASCHMANN, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. A. 2017, Art. 2 lit. a N. 60 ff. 107 ff.),

dass direkt beschreibende Zeichen sich in einem ausschliesslichen Bezug zum gekennzeichneten Gegenstand erschöpfen, also von den massgeblichen Verkehrskreisen unmittelbar und einzig als Aussage über bestimmte Eigenschaften der zu kennzeichnenden Waren oder Dienstleistungen verstanden werden, worunter namentlich Wörter fallen, die geeignet sind im Verkehr als Hinweis auf die Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Gebrauchszweck, Wert, Inhalt, Form, Verpackung oder Ausstattung der Ware oder Dienstleistung aufgefasst zu werden (BGE 135 III

359 E. 2.5.5 [akustische Marke] mit Verweis auf BGE 131 III 495 E. 5 „Felsenkeller“; ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 155 ff.),

dass indessen nicht jedes Zeichen, welches auf einen bestimmten Inhalt oder eine mögliche Form, Verpackung oder Ausstattung Bezug nimmt, vom Markenschutz auszunehmen ist und der Umstand, dass ein Zeichen Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen hindeuten, noch keine Zugehörigkeit zum Gemeingut begründet sondern der gedankliche Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen vielmehr derart sein muss, dass der beschreibende Charakter des Zeichens für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen ist (BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller"; BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"; Urteil des BVGer B-3549/2013 vom 8. Oktober 2014 E. 6.1 „Palace [fig.]; STÄDELI/BIRKHÄUSER BRAUCHBAR, a.a.O., Art. 2 N. 68),

dass für die Beurteilung der Frage, ob die in einer Marke enthaltene Bezugnahme eine Beschaffenheitsangabe darstellt, mithin auf das mutmassliche Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise abzustellen ist (BGE 116 II 609 E. 2c "Fioretto"; Urteil des BVGer B-3269/2009 vom 25. März 2011 E. 5.2.1 „GRAND CASINO LUZERN“), dass zu deren Bestimmung die Abwägung der üblichen Aufmerksamkeit gehört, mit welcher diese das zu beurteilende Zeichen wahrnehmen und interpretieren, wobei Konsumgüter des täglichen Bedarfs und alltägliche Dienstleistungen mit einer eher geringen oder durchschnittlichen Aufmerksamkeit erworben werden, bei teuren und seltener erworbenen Waren oder Dienstleistungen sowie bei Fachleuten demgegenüber von einer höheren Aufmerksamkeit auszugehen ist (BGE 134 III 547 E. 2.3.2 "Freischwinger Panton II"; BGE 122 III 382 E. 3a "Kamillosan"; ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 33),

dass bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zusammengesetzten Zeichen zunächst der Sinn der einzelnen Bestandteile zu ermitteln und dann zu prüfen ist, ob sich aus ihrer Verbindung im Gesamteindruck ein die Ware oder die Dienstleistung beschreibender, unmittelbar verständlicher Sinn ergibt (Urteile des BVGer B-516/2008 vom 23. Januar 2009 E. 3 "AFTER HOURS" und B-5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2 "Peach Mallow"), wobei sich eine bei abstrakter Betrachtung mögliche Mehrdeutigkeit eines Zeichens auf einen eindeutigen Sinn mit beschreibendem Charakter reduzieren kann, sobald das Zeichen mit einer bestimmten Ware oder Dienstleistung in Beziehung tritt (Urteil des

BGer 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 3.3 "Firemaster"; Urteile des BVGer B-3549/2013 vom 8. Oktober 2014 E. 5.2.2 „Palace [fig.] und B-3269/2009 vom 25. März 2011 E. 5.2.3 „GRAND CASINO LUZERN“; MICHAEL NOTH, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. A. 2017, Art. 2 lit. c N. 20),

dass die Markenprüfung in Bezug auf alle vier Landessprachen erfolgt, wobei jeder Sprache der gleiche Stellenwert zukommt, weshalb eine Eintragung bereits dann verweigert werden kann, wenn das Zeichen in einem einzigen Sprachgebiet der Schweiz als beschreibend verstanden wird (BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller"; BGE 128 III 477 E. 1.5 "Première"; BGE 127 III 160 E. 2b.aa "Securitas"),

dass englischsprachige Ausdrücke im Rahmen der schweizerischen Markenprüfung berücksichtigt werden, sofern sie für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise verständlich sind (BGE 129 III 225 E. 5.1 "Masterpiece"; ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 125 ff.), wobei vom breiten Publikum die Kenntnis eines Grundwortschatzes englischer Vokabeln zu erwarten ist (BGE 125 III 203 E. 1c "Budweiser", BGE 108 II 487 E. 3 "Vantage", Urteil des BVGer B-7468/2006 vom 6. September 2007 E. 6.2.2 "Seven/Seven for all mankind"), wogegen Fachkreise in ihrem Fachgebiet oft über gute Englischkenntnisse verfügen (Urteil des BGer 4A_455/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 "Ad-Rank", Urteile des BVGer B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 4.2 "Salesforce.com" und B-7204/2007 vom 1. Dezember 2008 E. 7 "Stencilmaster"),

dass ein Zeichen, um es vom Markenschutz auszuschliessen, nicht zwingend in einem Wörterbuch erwähnt sein muss (Urteile des BVGer B-4762/2011 vom 28. November 2012 E. 5.2 "Myphotobook" und B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 4.2.1 "Bioscience Accelerator", je mit Hinweis); soweit das Zeichen nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der Sprachbildung von den beteiligten Verkehrskreisen als Aussage über bestimmte Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung aufgefasst wird, können daher auch neue, bislang ungebräuchliche Ausdrücke beschreibend sein (auch hierzu Urteile des BVGer B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 4.2.1 "Bioscience Accelerator" und B-7245/2009 vom 29. Juli 2010 E. 4 "Labspace", je mit Hinweisen),

dass gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung im Bereich der Zeichen des Gemeingutes Grenzfälle einzutragen sind und die endgültige Ent-

scheidung dem Zivilrichter zu überlassen ist (BGE 130 III 328 E. 3.2 "Swatch-Uhrband"; BGE 129 III 225 E. 5.3 "Masterpiece"),

dass das Zeichen "MINT INFUSION" für Tabakwaren und damit im Zusammenhang stehende Produkte beansprucht wird, die von über 16-Jährigen Konsumenten und Konsumentinnen sowie von Fachhändlern nachgesucht werden (Urteil des BVGer B-7196/2015 vom 3. Oktober 2017 E. 3.1 „MAGENTA“ mit Hinweisen), und von diesen mit einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit wahrgenommen wird (Urteil des BVGer B-2217/2014 vom 3. November 2016 E. 3.1 „BOND ST. 22 LONDON [fig.]“),

dass es sich sowohl bei „MINT“ als auch bei „INFUSION“ um Ausdrücke des englischen Grundwortschatzes handelt (vgl. statt vieler: Langenscheidt e-Wörterbuch Englisch-Deutsch 5.0),

dass gemäss allgemeiner Lebenserfahrung das Anreichern von Tabak mit verschiedenen Geschmäckern oder Aromen durchaus üblich ist – zu denken ist etwa an die Menthol-Zigarette oder den Tabak für Shishas, welcher in grosser Aromenvielfalt bzw. so gut wie nie ohne Zusatzgeschmack angeboten wird – und daher der Einwand der Beschwerdeführerin, die Belege der Vorinstanz seien nicht relevant, da vorwiegend von ausländischen Websites stammend, nicht durchdringt,

dass daher mit der Vorinstanz davon auszugehen ist, dass diese beiden Ausdrücke von den Konsumentinnen und Konsumenten im Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten in deren einzig sinngebenden Lesart und Bedeutung als „(Pfeffer)minze“ sowie „Infusion“, „Tee“ oder „Einbringen, Beimischung“ verstanden wird und insbesondere die Kombination des Wortes „mint“ mit weiteren Wörtern als die erste Hälfte eines Kompositums i.S.v. „Pfefferminz-“ aufgefasst werden kann (Beispiel: mint chocolate als Pfefferminzschokolade, vgl. Pons.de, abgerufen am 19. Februar 2018) und die Wortkombination „MINT INFUSION“ damit als „Minztee“ resp. „Eingabe, Beigabe von Minze“ verstanden wird,

dass den Bezeichnungen „MINT“ unter anderem im Englischen („Münze, Prägeanstalt“ oder im Sinne eines Verbes „münzen, prägen, ausprägen“ vgl. Langenscheidt e-Wörterbuch Englisch-Deutsch 5.0) und „INFUSION“ auf Deutsch („Einführung grösserer Flüssigkeitsmengen in den Organismus, besonders in eine Blutader, unter die Haut oder durch den After“ vgl. Duden, Das Fremdwörterbuch, 11. Auflage, 2015) oder Französisch („Kräutertee“ „Aufgiessen“ vgl. Langenscheidt e-Wörterbuch

Französisch-Deutsch 5.0) noch weitere Bedeutungen zukommen, vermag daran nichts zu ändern,

dass damit das Zeichen „MINT INFUSION“ in Bezug auf die strittigen Waren entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin durchaus ohne Aufwand von Fantasie bzw. ohne weitere Gedankenschritte für die vorliegend beanspruchten Waren als beschreibende Angabe einer Qualität ebendieser Waren verstanden wird, somit zum Gemeingut gehört und daher gestützt auf Art. 2 lit a MSchG nicht zum Markenschutz zugelassen werden kann,

dass es sich unter diesen Umständen erübrigt, ein allfälliges Freihaltebedürfnis zu prüfen,

dass daher die Beschwerde abzuweisen ist und die Kosten des Beschwerdeverfahrens der unterliegenden Beschwerdeführerin aufzuerlegen sind (Art. 63 Abs. 1 VwVG), wobei die Gerichtsgebühren nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen sind (Art. 63 Abs. 4bis VwVG; Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 73.320.2]),

dass bei Streitigkeiten betreffend Markeneintragungen Vermögensinteressen betroffen sind, die Gerichtsgebühr sich folglich in erster Linie nach dem Streitwert richtet (Art. 4 VGKE),

dass die Schätzung des Streitwerts sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren hat, 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]"), die Kosten des vorliegenden Verfahrens daher total mit Fr. 3'000.– zu beziffern sind und dem von der Beschwerdeführerin in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss entnommen werden,

dass der Vorinstanz als Bundesbehörde keine Parteientschädigung auszurichten ist (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.

3.

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 63205/2012; Gerichtsurkunde)
- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Die vorsitzende Richterin:

Der Gerichtsschreiber:

Vera Marantelli

Lukas Abegg

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

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 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: 20. März 2018