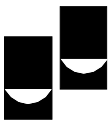
Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-5518/2007

{T 0/2}

Urteil vom 18.April 2008

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richter Marc Steiner;
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.

Parteien

N._____,
vertreten durch Herrn Rechtsanwalt Peter Rutz,
Alpenstrasse 14, 6304 Zug,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Verfügung vom 19. Juli 2007 betreffend definitive Schutzverweigerung gegenüber der Internationalen Marke Nr. 855'146 PEACH MALLOW.

Sachverhalt:

A.
Am 21. Januar 2005 wurde die Marke Nr. 855'146 PEACH MALLOW gestützt auf eine deutsche Basismarke im Internationalen Register eingetragen. Am 25. August 2005 teilte das Internationale Büro, gestützt auf das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (SR 0.232.112.3), der Schweiz als benanntem Schutzstaat die Eintragung mit. Die Marke ist für folgende Waren registriert:

Klasse 30: *Bonbons fourrés et bonbons à l'arôme de pêche en partie ou entièrement à base de sucre meringué, gommes aux fruits, gelée (aucun des produits précités n'étant à usage médical).*

B.
Am 24. August 2006 erliess die Vorinstanz einen "refus provisoire" gegen den Schweizer Teil der genannten Marke aufgrund des Bestehens absoluter Ausschlussgründe. Zur Begründung führte sie an, das Wortelement PEACH weise auf das Aroma der beanspruchten Waren hin. MALLOW dagegen bedeute einerseits "Malve", aber auch "Marshmallow", eine schaumige Süssigkeit. Im Gesamteindruck werde das Zeichen als "Marshmallow mit Pfirsichgeschmack" wahrgenommen. Dem insofern beschreibenden Zeichen eigne darum keine Unterscheidungskraft, zudem sei es freihaltebedürftig.

C.
Am 11. November 2006 nahm die Beschwerdeführerin dazu Stellung und entgegnete, MALLOW sei nicht gleichbedeutend mit "Marshmallow". "Marshmallow" entspreche den deutschen Begriffen "Echter Eibisch" (ein Pflanzenname) oder "Mäusespeck" (ein populärer Ausdruck für Schaumzuckerware). MALLOW werde hingegen mit "Malve" übersetzt, was mit den Begriffen "Echter Eibisch" oder "Hibiskus" korrespondiere. Dieser Begriff stehe in keinerlei Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und gehöre nicht zum englischen Grundwortschatz. Höchstens den Grundwortschatz würden die für die beanspruchten Waren massgeblichen Verkehrskreise aber beherrschen. Da die Verkehrskreise (Durchschnittskonsumenten) den Begriff MALLOW kaum zu übersetzen wüssten, könne auch nicht von einer gedanklichen Verbindung zu "Marshmallows" ausgegangen werden. Das Zei-

chen sei deshalb weder beschreibend noch freihaltebedürftig, sondern eintragungsfähig.

D.
In ihrem Schreiben vom 16. Februar 2007 hielt die Vorinstanz an ihrem bisherigen Standpunkt fest und verwies auf Ergebnisse ihrer Onlinerecherchen in diesem Zusammenhang.

E.
In einer Stellungnahme vom 17. April 2007 machte die Beschwerdeführerin zusätzlich geltend, massgebliche Verkehrskreise für die beanspruchten Süsswaren seien insbesondere auch Kinder. MALLOW gehöre nicht zum englischen Vokabular der Verkehrskreise, insbesondere nicht von Kindern. Der englische Grundwortschatz umfasse rund 1200 Wörter, zu denen seltene botanische Ausdrücke wie "Mallow" nicht gehörten. Schweizer Verkehrskreisen sei selbst das deutsche Wort "Malve" nicht geläufig, sondern viel eher die Ausdrücke "Eibisch", "Hibiskus" oder "Stockrose". Kindern seien wohl nicht einmal diese drei letztgenannten Ausdrücke geläufig. Ferner handle es sich bei den von der Vorinstanz beigezogenen Rechercheergebnissen um Zeugnisse des Gebrauchs des strittigen Zeichens durch die Berechtigte selbst. Die Eintragung einer Marke könne der Hinterlegerin aber nicht verwehrt werden, weil sie ihr Zeichen markenmässig gebraucht habe. Nicht einmal das europäische Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt habe absolute Ausschlussgründe gegen die Marke geltend gemacht. Dies falle umso mehr ins Gewicht, weil diese Behörde auch die Auffassung der englischsprachigen Verkehrskreise berücksichtigen müsse. Selbst wenn es sich um einen Grenzfall handeln würde, wäre das Zeichen ausserdem einzutragen.

F.
Mit Verfügung vom 19. Juli 2007 verweigerte die Vorinstanz der internationalen Registrierung Nr. 855'146 den Schutz in der Schweiz für alle eingetragenen Waren. Zur Begründung führte sie aus, das umstrittene Zeichen bestehe aus den englischsprachigen Elementen "peach" und "mallow". Bei "peach" handle es sich um ein einfaches englisches Wort, welches für die Durchschnittsverbraucher in der Schweiz ohne Weiteres verständlich sei, da sie zumindest über durchschnittliche Englischkenntnisse verfügen würden. Der Begriff "mallow" sei mit den synonymen Pflanzennamen "Malve", "Hibiskus", "Eibisch" oder "Stockrose" zu übersetzen. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Wa-

ren werde das Zeichen als rein beschreibender Hinweis auf die Bestandteile der Süsswaren oder auf die beiden Aromen, die für deren Herstellung verwendet werden, angesehen. Daher fehle es ihm an der erforderlichen Unterscheidungskraft. Überdies seien Namen von Pflanzen als Gattungsbezeichnungen regelmässig nicht dazu geeignet, Waren zu individualisieren. An Bezeichnungen für Naturprodukte bestehe zudem ein allgemeines Freihaltebedürfnis, welches sich auch auf die englische Übersetzung der Bezeichnungen erstrecke. Die von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Eintragung des Zeichens als nationale deutsche Marke und als EU-Gemeinschaftsmarke habe keine präjudizielle Wirkung. Da es sich um einen klaren Fall handle, komme die Indizwirkung ausländischer Markeneintragungen nicht zum Tragen.

G.

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 20. August 2007 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und stellte die folgenden Rechtsbegehren:

"Die Verfügung der Vorinstanz vom 19. Juli 2007 sei aufzuheben.

Die Marke der Beschwerdeführerin sei in der von der WIPO am 21.01.2005 registrierten und publizierten Fassung im Schweizerischen Markenregister einzutragen.

Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Vorinstanz unabhängig davon, ob den Anträgen 1 und 2 stattgegeben wird."

Zur Begründung wiederholte die Beschwerdeführerin ihre früheren Argumente und führte neu an, die Vorinstanz habe in den ersten beiden Festhaltungen geltend gemacht, die Verkehrskreise sähen in dem Zeichen einen beschreibenden Hinweis auf Marshmallows mit Pfirsichgeschmack. Diese ursprüngliche Argumentation werde in der angefochtenen Verfügung jedoch nicht mehr verfolgt, was die Ansicht der Beschwerdeführerin bestätige, dass der Durchschnittsabnehmer nicht von "Mallow" auf "Marshmallows" schliesse. Die Vorinstanz interpretiere in der neu gewählten Argumentationslinie stattdessen "Peach Mallow" als Ausdruck für "Süsswaren mit den Aromen Pfirsich und Malve". Da nicht ersichtlich sei, woraus das Sinnelement "Süsswaren" resultiere, verstosse diese Verfügung gegen das Willkürverbot. Ferner sieht die Beschwerdeführerin darin eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör, dass sie sich erstmals in der Beschwerde zu der neuen Begründung der Auffassung der Vorinstanz äussern konnte. Dies führe dazu, dass die Verfahrenskosten unabhängig vom Ausgang

des Beschwerdeverfahrens in der Hauptsache der Vorinstanz auferlegt werden müssten. Durch Auslegung des strittigen Zeichens gelange man "bestenfalls" zum Sinngehalt "Waren mit Pfirsicharoma", wobei die Bedeutung des Zeichens "Mallow" ungeklärt bleibe. Der Begriff sei in Anlehnung an einen Beschluss des deutschen Bundespatentgerichts vom 28. April 2004 im Eintragungsverfahren der deutschen Basismarke als unbekannt zu betrachten. Selbst wenn man von der gegenteiligen Annahme ausgehe, sei er für die beanspruchten Waren nicht beschreibend, weil sie mit dem Aroma der Malve in keiner Weise in Verbindung stünden. Das Zeichen "MALLOW" sei nicht einmal dann beschreibend, wenn dieser Ausdruck durch den Durchschnittsabnehmer in die deutschen Begriffe "Malve" oder "Eibisch" übersetzt werden könnte, da diese nichts mit den beanspruchten Waren zu tun hätten. Die Beschwerdeführerin bestätige, dass die beanspruchten Waren kein Malvenaroma aufweisen würden. Das Zeichenelement MALLOW sei sodann auch kein freihaltebedürftiger Pflanzenname. Die wechselnde Begründung der Vorinstanz habe gezeigt, dass es sich nicht um einen klaren Fall handle. Es sei deshalb nicht nachvollziehbar, weshalb den ins Recht gelegten ausländischen Entscheidungen keine Indizwirkung zuerkannt worden sei.

H.
Am 31. Oktober 2007 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantragte unter Hinweis auf die Begründung in der angefochtenen Verfügung die kostenfällige Abweisung der Beschwerde.

I.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Registersachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) am 20. August 2007 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfügung be-

sonders berührt und durch den Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1 Die Beschwerdeführerin macht unter anderem geltend, unmittelbar vor dem Verfügungserlass habe die Vorinstanz für ihren Standpunkt, die Marke gehöre zum Gemeingut, eine neue, unerwartete Begründung gefunden. Der Anspruch der Beschwerdeführerin auf Wahrung des rechtlichen Gehörs gemäss Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) sei verletzt, weil sie keine Gelegenheit für eine vorgängige Stellungnahme zu dieser neuen Begründung erhalten habe. Aus diesem Grund verstosse die angefochtene Verfügung gegen das Willkürverbot von Art. 9 BV.

2.2 Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) schliesst das Recht der Verfahrensbeteiligten ein, vor Erlass einer Verfügung angehört zu werden. Art. 30 VwVG konkretisiert diesen Teilanspruch des rechtlichen Gehörs auf Gesetzesstufe und zählt in seinem Abs. 2 die Ausnahmen von diesem Grundsatz abschliessend auf (BGE 104 Ib 134 E. 3). Auf die rechtliche Begründung einer Verfügung erstreckt sich dieser Anspruch auf vorgängige Anhörung nach der Rechtsprechung dabei nur, wenn die Behörde ihren Entscheid auf einen nicht voraussehbaren Rechtsgrund stützen will (BGE 128 V 272 E. 5b/bb, BGE 126 I 19 E. 2c, BGE 125 V 368 E 4.a; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Zürich 1998, N. 314, mit Hinweisen). Dagegen besteht das Recht auf Anhörung für Sachverhaltsfeststellungen umfassend, das heisst in Bezug auf die Tatbestandsaufnahme, die Beweismittel und das Beweisergebnis (BGE 104 Ia 70 f., KÖLZ/HÄNER, a.a.O., N. 313). Diese Rechtsprechung wird in der Lehre als zu eng bezeichnet, weil eine exakte Trennung zwischen Sachverhaltsfeststellung und Rechtsanwendung in der Praxis mitunter Schwierigkeiten bereite (KÖLZ/HÄNER, a.a.O., N. 314). Unscharf wird die Unterscheidung zwischen Tat- und Rechtsfragen namentlich im Bereich sogenannter Erfahrungssätze oder "Erfahrungstatsachen" (FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., Bern 1983, S. 275). Solche können je nachdem eine allgemeine Erfahrung ausdrücken oder auf besonderer Sachkunde beruhen (MAX KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, Vierte Auflage, Bern 1970, S. 121). Entspringen Erfahrungssätze der allgemeinen Lebenserfahrung, darf sich eine Behörde bei einer Ent-

scheidung auf sie abstützen, ohne dass darüber Beweis zu führen ist. Weist ein Erfahrungssatz den Charakter eines Rechtssatzes auf, gehört er überwiegend zu den Rechtsfragen, und ein Anspruch auf Anhörung vor seiner Anwendung ist grundsätzlich nicht gegeben (BGE 120 II 97 E. 2b, BGE 117 II 256 E 2b, Urteil des Bundesgerichts vom 16. Mai 1995 in Sachen Konkordia Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung c. Einfache Gesellschaft SWICA, veröffentlicht in SMI 1995 S. 262 E. 2d, BGE 69 II 202, 205 E. 5 *Patentex*). Einem Erfahrungssatz ist nach einer bundesgerichtlichen Formel dann Regelcharakter zuzuschreiben, "wenn das in ihm enthaltene hypothetische Urteil, welches aus den in andern Fällen gemachten Erfahrungen gewonnen wird, in gleichgelagerten Fällen allgemeine Geltung für die Zukunft beansprucht" (BGE 120 II 97 E. 2b).

2.3 Die Vorinstanz hat bei der Prüfung absoluter Ausschlussgründe das Recht auf vorgängige Anhörung zu gewähren. Dies gilt auch für internationale Marken, sobald sie eine provisorische Schutzverweigerung einmal ausgesprochen hat (Entscheid der eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 1998 S. 311 E.5 *Glaceverpackung*). In der markenrechtlichen Lehre wird gefordert, die Vorinstanz müsse einem Markenhinterleger erneut Gelegenheit zu einer Stellungnahme geben, wenn sie sich in einer Verfügung auf eine Begründung stützen will, die sie in den vorangegangenen Beanstandungen nie offenbart hat (CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 28, N. 315). Ob sich die Pflicht tatsächlich auch auf die Begründung erstreckt, inwiefern ein Rechtsgrund nach Ansicht der Behörde eine Schutzverweigerung verlangt, kann nicht allgemein beantwortet werden. Denn nicht selten müssen im Kennzeichenrecht die Fragen, wie die Verkehrskreise ein Zeichen wahrnehmen, und damit zusammenhängend, ob dem Zeichen konkrete Unterscheidungskraft eignet, ob es täuschend wirkt, ob es gegen die guten Sitten verstösst und so weiter, unter Rückgriff auf Erfahrungssätze der allgemeinen Lebenserfahrung beurteilt werden (für das Beispiel Täuschungsgefahr BGE 69 II 202 E.5 *Patentex,* vgl. Entscheid der RKGE in sic! 1999 S. 564 E.7 *Mezzacorona [fig.]*). Je nachdem, ob der im Einzelfall herangezogene Erfahrungssatz keine allgemeine Geltung für gleich gelagerte Fälle beanspruchen kann oder ob ihm eher der Charakter eines Rechtssatzes zukommt, trifft die Vorinstanz eine Pflicht, die betroffene Partei vorgängig anzuhören.

2.4 Vorliegend hat sich die Vorinstanz zur Begründung ihrer Verfügung auf keinen neuen Rechtsgrund abgestützt. Als Rechtsgrund für die Schutzverweigerung der internationalen Marke PEACH MALLOW zog sie vielmehr immer denselben absoluten Ausschlussgrund der Zugehörigkeit zum Gemeingut heran. Nur die Begründung, inwiefern das strittige Zeichen zum Gemeingut gehört, änderte sie in der angefochtenen Verfügung, ohne der Beschwerdeführerin erneut Gelegenheit zu einer Stellungnahme zu geben. Zwar hat die Vorinstanz bereits im "refus provisoire" vom 24. August 2006 (Ziff. 2) festgehalten, "mallow" bedeute auch "Malve". Erst in der angefochtenen Verfügung hat sie aber geltend gemacht, die Verkehrskreise sähen deshalb im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren in PEACH MALLOW einen rein beschreibenden Hinweis auf eine Eigenschaft der Waren, "nämlich Süsswaren mit den Aromen Pfirsich und Malve". Ausnahmen von der Pflicht zur vorgängigen Anhörung im Sinne von Art. 30 Abs. 2 VwVG waren im vorliegenden Fall keine gegeben und werden auch nicht vorgebracht. Die Vorinstanz stützt ihre Ansicht, wonach auch "Mallow" von den Verkehrskreisen verstanden und mit "Malve" übersetzt werde, im Wesentlichen auf die allgemeine Lebenserfahrung, dass Englisch die Sprache des Welthandels sei, und daher zumindest die Fachkreise über genügend Englischkenntnisse verfügen würden, um in PEACH MALLOW einen direkt beschreibenden Hinweis zu erkennen. Ferner seien "in den einschlägigen Geschäften, in denen diese Waren angeboten werden, die Geschmacksrichtungen oft in englischer Sprache bezeichnet". Derartige Erfahrungssätze über die alltags- oder fachsprachliche Interpretation und Bedeutung eines Markenelements können in gleich gelagerten Fällen auch allgemeine Geltung für die Zukunft beanspruchen und besitzen daher Regelcharakter. Entsprechend ist im Sinne der zitierten Rechtsprechung keine Verletzung des rechtlichen Gehörs darin zu sehen, dass die Vorinstanz die Partei zu dieser Begründung nicht vorgängig angehört hat. Hinzu kommt, dass angesichts des genannten Hinweises im "refus provisoire" vom 24. August 2006 (Ziff. 2) die neue Begründung nicht völlig überraschend gewesen sein kann.

2.5 Mit dem in Art. 9 BV statuierten Willkürverbot ist ein Entscheid nicht bereits deshalb unvereinbar, weil eine andere Lösung zutreffender oder gleichfalls vertretbar erscheint. Vielmehr ist dies nach Lehre und Rechtsprechung nur der Fall, wenn ein Entscheid offensichtlich unhaltbar ist, zum Sachverhalt in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in

stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwider läuft (BGE 129 I 8 E. 2.1; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., N. 524, mit weiteren Hinweisen). Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin wäre die Verfügung der Vorinstanz auch dann nicht willkürlich, wenn sie "Peach Mallow" zugleich als Marshmallow mit Pfirsicharoma und als Aufzählung zweier Aromata für die unter der Markenanmeldung beanspruchten Süsswaren aufgefasst hätte, denn mehrdeutige Marken kommen vor und sind als solche zu beurteilen (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 3.3 *Firemaster*, Bundesgericht in sic! 2000, 591 E. 1b *Creaton/ Creabeton*). Die Vorinstanz hat indessen in der angefochtenen Verfügung ihre ursprüngliche Sinninterpretation eines „Peach-Marshmallows“ fallen lassen und macht somit keinen mehrdeutigen Sinngehalt der Marke geltend. Für die Annahme einer "doppelt besetzten", willkürlichen Begründung der Vorinstanz besteht darum kein Anlass.

3.

3.1 Zwischen Deutschland und der Schweiz gelten 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). Nach Art. 5 Abs. 2 MMA kann die Vorinstanz innerhalb eines Jahres ab Mitteilung einer Internationalen Markenregistrierung erklären, dass sie der Marke den Schutz in der Schweiz verweigert (Entscheid der RKGE in sic! 2006 S. 31 E. 2 *Käfer [fig.]*). Die Vorinstanz hat diese Jahresfrist im vorliegenden Fall in Bezug auf die Beanstandung als nicht-unterscheidungskräftiges und/oder freihaltebedürftiges Zeichen, insbesondere als beschreibende Angabe im Hinblick auf die Natur, die Qualität oder den Inhalt der gekennzeichneten Produkte eingehalten. Die Prüfung weiterer, nicht vor Ablauf der Jahresfrist geltend gemachter, absoluter Ausschlussgründe im Beschwerdeverfahren ist damit nicht mehr angezeigt.

3.2 Nach Art. 5 Abs. 1 MMA in Verbindung mit Artikel 6^{quinquies} B Ziff. 2 PVÜ kann eine internationale Marke in der Schweiz unter anderem dann zurückgewiesen werden, wenn sie jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder 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 im

allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen 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). Lehre und Praxis zu dieser Norm können damit herangezogen werden (BGE 128 III 454 E. 2 *Yukon* mit Hinweis auf BGE 114 II 371 E. 1 *Alta Tensione*).

4.
Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, sie haben sich im Verkehr für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt, für die sie beansprucht werden.

4.1 Einerseits zählen zum Gemeingut nach ständiger Rechtsprechung die in Art. 6^{quinquies} B Ziff. 2 PVÜ erwähnten Zeichen oder Angaben, die spezifische Merkmale (Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung und so weiter) der entsprechenden Produkte bezeichnen, wenn sie direkt auf die Ware hinweisen und ohne Zuhilfenahme der Fantasie verstanden werden. Weckt eine Marke bloss Gedankenassozationen oder enthält sie nur Anspielungen, reicht dies nicht aus, um sie als Beschaffenheitsangabe einzustufen (BGE 129 III 228 E. 5.1 *Masterpiece*, BGE 128 III 450 E. 1.5 *Première*). Andererseits gehören zum Gemeingut für den Geschäftsverkehr wesentliche, freihaltebedürftige Zeichen. Sind diese Zeichen für die Wirtschaft geradezu unentbehrlich, sind sie einer Verkehrsdurchsetzung nicht zugänglich (sogenanntes absolutes Freihaltebedürfnis, BGE 131 III 121 E. 4.1 *Smarties*).

4.2 Die Frage, ob eine Marke eine Beschaffenheitsangabe darstellt, ist aus Sicht der angesprochenen Abnehmerkreise für die Waren zu beurteilen (BGE 128 III 451 E. 1.6 *Première*, BGE 116 II 611 f. E. 2c *Fioretto*), wobei es ausreicht, dass der beschreibende Charakter für einen erheblichen Teil der massgeblichen Abnehmer ohne besondere Gedankenarbeit zu erkennen ist (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 2.3 *Feel'n learn/See'n learn*). Auch das Verständnis betroffener Fachkreise ist zu berücksichtigen (Lucas David, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 2, N. 18). Bei der Beurteilung der Freihaltebedürftigkeit eines Zeichens bestehen die massgeblichen Verkehrskreise dagegen aus den Mitgliedern der betreffenden Branche, allen voran aus den Konkurrenten des Hinterle-

gers (WILLI, a. a. O., Art. 2, N. 44). Auch englischsprachige Ausdrücke können zum Gemeingut gehören, falls sie von einem erheblichen Teil der Abnehmerkreise verstanden werden (BGE 129 III 228 E. 5.1 *Masterpiece,* Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7410/2006 vom 20. Juli 2007 E. 2.2 *Masterpiece* mit Hinweisen). Als Massstab dient hier insbesondere, ob der Ausdruck zum englischen Grundwortschatz zählt (RKGE in sic! 2003 S. 806 E. 3 f. *Smart*). Für die Zurückweisung eines Zeichens genügt es, wenn dessen beschreibender Charakter nur in einem Sprachgebiet der Schweiz ohne Fantasieaufwand erkannt wird (Urteil des Bundesgerichts 4A.1/2005 vom 8. April 2005 E.2 *GlobalePost* mit Hinweisen). Damit eine Marke eine Beschaffenheitsangabe für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen darstellt, reicht es aus, dass diese nach ihrer Umschreibung im Registereintrag entsprechende Eigenschaften aufweisen können. Ob die Produkte vom Markenhinterleger effektiv in dieser Weise ausgestaltet werden, ist dagegen nicht massgeblich (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 3.3 *Discovery Travel & Adventure Channel)*. Massgeblich für die Beurteilung eines Zeichens ist der Gesamteindruck, den es hinterlässt (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 3.2 *Discovery Travel & Adventure Channel*, RKGE in sic! 2003 S. 134 E.2 *Cool Action*). Weist es mehrere Sinngehalte auf, so ist auf den dominierenden Sinngehalt unter diesen abzustellen (Entscheid der RKGE vom 27. Januar 2004, Leitsätze veröffentlicht in sic! S. 672 E. 7 *Europac*). Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zusammengesetzten Zeichen ist zunächst der Sinn der einzelnen Bestandteile zu ermitteln und dann zu prüfen, ob sich aus ihrer Verbindung ein die Ware beschreibender, unmittelbar verständlicher Sinn ergibt (RKGE in sic! 2000 S. 592 *Clearcut*). Abzustellen ist auf den Eindruck betroffener schweizerischer Verkehrskreise, weshalb ausländischen Entscheiden keine Präjudizwirkung zugesprochen wird (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 3.4 *Discovery Travel & Adventure Channel* mit Hinweisen). In Grenz- oder Zweifelsfällen kommt ausländischen Eintragungsentscheidungen nicht mehr als eine Indizwirkung zu (RKGE in sic! 2003 S. 134 E.7 *Cool Action*). Grenzfälle in Bezug auf die Unterscheidungskraft einer Marke sind einzutragen, da die Prüfung durch ein Zivilgericht damit möglich bleibt (BGE 129 III 228 E. 5.3 *Masterpiece;* WILLI, a. a. O., Art. 2, N. 33).

5.
Das strittige Zeichen ist hinterlegt für *Bonbons fourrés et bonbons à l'arôme de pêche en partie ou entièrement à base de sucre meringué, gommes aux fruits, gelée (aucun des produits précités n'étant à usage médical)* in Klasse 30 des Nizzaer Abkommens (übersetzt: "gefüllte Bonbons und Bonbons mit Pfirsicharoma, ganz oder teilweise aus geschäumtem Zucker, Fruchtgummi, Gelee"). Bonbons aus geschäumtem Zucker oder "Schaumzuckerware" bilden nach einem Bericht des Kantonalen Laboratoriums Basel Stadt vom 21. Juni 2004 (*www.kantonslabor-bs.ch,* unter Verweis auf das Schweizerische Lebenmittelbuch) neben Hartkaramellen, Weichkaramellen, Geleezuckerwaren, Gummibonbons und Lakritzewaren eine von sechs Hauptkategorien von Zuckerwaren. Zu den Schaumzuckerwaren gehören laut dem Bericht auch sogenannte Marshmallows. Massgebliche Abnehmerkreise für die genannten Waren sind die Durchschnittskonsumenten, besonders auch Kinder und Jugendliche. Aber auch die Vertreiber dieser Produkte, wie Warenhäuser, Kioske, Betreiber von Lebensmittelautomaten und Spezialgeschäfte für Süsswaren, sind angesichts ihrer grossen Zahl als Fachkreise zu berücksichtigen. Unter dem Gesichtspunkt der Freihaltebedürftigkeit sind zu den Verkehrskreisen auch die Konkurrenten der Beschwerdeführerin zu zählen, es kann sich um Vertreiber wie auch um Hersteller von Bonbons, Süsswaren und ähnlichen Waren handeln.

6.
Das strittige Zeichen PEACH MALLOW besteht aus einer Kombination der beiden Wortelemente "Peach" und "Mallow".

6.1 Das englische Wort "peach" bedeutet Pfirsich(-baum), im Slang eine "klasse" Person oder Sache, während "to peach against/on" auf Deutsch "verpfeifen" oder "verpetzen" bedeutet (Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, Berlin, München, 2001 2005, S.431). Daneben ist "Peach" in der Schweiz auch ein verbreiteter Übername für "Peter" ("Peach Weber"). Es kann davon ausgegangen werden, dass ein erheblicher Teil der massgeblichen Schweizer Verkehrskreise das englische Wort "peach" in seiner Bedeutung für Pfirsich kennt. Dies dürfte auch bei Abnehmern mit einem begrenzten Englischwortschatz, Kindern und Jugendlichen der Fall sein, da unter anderem Eisteeprodukte verschiedener Hersteller in der Schweiz in der Geschmacksvariante "Peach" angeboten werden und Eistee sich gerade bei den genannten Verkehrskreisen grosser Beliebtheit erfreut. Im Kontext mit gefüllten

Bonbons wird diese aromabezogene Bedeutung neben anderen bekannten Bedeutungen des Wortelements hervortreten.

6.2 Das zweite Wortelement "MALLOW" ist das englische Wort für "Malve" (Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, Berlin, München, 2001, 2005). Daneben ist "Mallow" auch ein (in der Schweiz seltener) Nachname (*www.telsearch.ch*), und es existiert ein Ort namens "Mallow" in Irland (*www.webtourist.net/ireland/mallow*).

Malve heisst auf Französisch "mauve", auf Italienisch "malva". Botanisch ist es präziser von "Malvengewächsen" oder mit dem lateinischen Fachausdruck von "Malvaceae" anstatt von "Malven" zu sprechen, da der Begriff eine Pflanzenfamilie mit zahlreichen Gattungen und Arten bezeichnet. Für den vorliegenden Fall relevant sind vor allem zwei verwandte Malvengewächse, nämlich die "Wilde Malve" (*malva silvestris*, vgl. Burkhard Bohne/Peter Dietze, Taschenatlas Heilpflanzen 130 Pflanzenporträts, Stuttgart 2005, S. 102) und der "Echte Eibisch" (*althaea officinalis*, vgl. Bohne/Dietze, a. a. O., S. 23). Beide Pflanzen sind Heilpflanzen und in Europa verbreitet. Verwendung zu Heilzwecken finden bei der Wilden Malve die getrockneten Blätter und Blüten gegen Entzündungen der oberen Luftwege, Schleimhautentzündungen in Magen und Darm sowie bei Schleimhautreizungen im Mund- und Rachenraum (vgl. Bohne/Dietze, a. a. O., S. 102). Vom Echten Eibisch werden vor allem die Wurzel, seltener auch Blätter und Blüten gegen entzündliche Schleimhautreizungen in Mund, Rachen und Magen verwendet (vgl. Bohne/Dietze, a. a. O., S. 23). Synonyme für "Malvenblatt" sind auf Deutsch etwa "Käsepappelblatt" und "Käsekraut", auf Englisch "mallow leave" und auf Französisch "feuille de mauve" (Max Wichtl, Teedrogen, ein Handbuch für Apotheker und Ärzte, Stuttgart 1984, S. 225). Synonyme für "Malvenblüte" sind auf Deutsch "Käsepappelblüte" und "Blaue Pappelblume", auf Englisch "mallow flower" und auf Französisch "fleur de mauve" (Wichtl, a. a. O., S. 227). Biologisch gesehen ist die Ansicht der Vorinstanz und der Beschwerdeführerin, "Eibisch" und "Hibiskus" seien Synonyme für die Wilde Malve, somit unzutreffend, doch werden im Lebensmittelhandel unter Malven dennoch meist Hibiscusblüten verstanden (Wichtl, a.a.O., S. 228). Darreichungsformen für die verwendeten Pflanzenteile der Wilden Malve und des Echten Eibisch sind Tee und Sirup (vgl. Bohne/Dietze, a. a. O., S. 23 und 102). Die Pflanzen sind auch mögliche Bestandteile von Bonbons. Der Geschmack der Malvenblätter und -blüten als sogenannte "Droge" wird in der Fachliteratur als "schleimig" be-

schrieben (WICHTL, a.a.O., S. 225-227) Deshalb ist nicht zu erwarten und wurde im Übrigen nicht belegt, dass die Pflanzenteile als Inhaltsstoffe in den vorliegend beanspruchten Waren ein charakteristisches, wiedererkannbares Aroma entwickeln würden. Die Pflanzen figurieren auch nicht in der Spezialliteratur zu Lebensmittelaromata wie beispielsweise "Vanille" (RALF GÜNTER BERGER (Hrsg.), Flavours and Fragrances, Berlin 2007). Ebensowenig ist in der Fachliteratur auch nur ein besonderer Duft der Wilden Malve oder des Echten Eibisch erwähnt (vgl. zusätzlich zur bereits zitierten Literatur BRUNO P. KREMER, Heilpflanzen Sicher bestimmen mit Foto und Zeichnung, 2. A., Stuttgart, 2000 2003: S. 25, S. 131). Als Beweisergebnis ist darum festzuhalten, dass Malvengewächse primär um ihrer Heilkraft willen, nicht aber wegen ihres Aromas (oder bloss ihres Dufts) als Inhaltsstoffe von Süsswaren eingesetzt werden.

6.3 Das Malvengewächs Echter Eibisch steht noch in einer anderen Hinsicht mit einem Teil der beanspruchten "Schaumzuckerwaren" in engem Zusammenhang, nämlich mit Marshmallows. Es gab in der Geschichte der Süsswarenherstellung zwei Arten von Marshmallows. Das ältere Produkt wurde aus der Wurzel des Echten Eibisch (Englisch: "Sumpf-Malve", "marsh mallow") hergestellt (TIM RICHARDSON, Sweets A History of Temptation, London 2003, S. 226). In Frankreich wurden solche "Pâtes de Guimauve" ("guimauve": französisch für "Eibisch", vgl. Langenscheidt Handwörterbuch Französisch, Berlin, München, 2006, S. 345) bereits im 11. Jahrhundert hergestellt (RICHARDSON, a. a. O., S. 226). Die moderne Version der Marshmallows wird dagegen aus Zucker, Eiweiss und Gelatine ohne Verwendung von Echtem Eibisch fabriziert (RICHARDSON, a. a. O., S. 226; E. B. JACKSON, Sugar Confectionery Manufacture, 2. Aufl. Cambridge 1995, S. 233 f.). An die ursprünglichen Marshmallows und ihre Herstellungsweise erinnert aber heute noch deren traditionelle Farbgebung weiss - rosa, da die aus der Eibischwurzel gewonnene klebrige Masse, die als Basis der ersten Marshmallows diente, weiss ist, und die Blütenfarbe des Echten Eibisch zwischen helllila und blassrosa variiert (RICHARDSON, a.a.O., S. 226, BOHNE/ DIETZE, a.a.O., S. 23). Diese moderne Version der Marshmallows erfreut sich auch in der Schweiz grosser Beliebtheit.

7.

7.1 Die historischen und biologischen Hintergründe sind den durchschnittlichen Abnehmerkreisen gefüllter Bonbons allerdings nicht bekannt. Ebensowenig ist ihnen, wie die Beschwerdeführerin zurecht vor-

bringt, das englische Wort "Mallow" geläufig. Dieses gehört weder zum englischen Grund- noch zum Aufbauwortschatz und wird als Pflanzenname im Fremdsprachenunterricht kaum gelehrt (vgl. GERNOT HÄUBLEIN/ RECS JENKINS Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, Stuttgart 1987, mit rund 5000 Stichwörtern). Für die gegenteilige Auffassung der Vorinstanz und insbesondere dafür, dass in Schweizer Süsswarengeschäften Aromata regelmässig auf Englisch angeführt werden, finden sich keine Belege. Auch sind "Mallow" und "Malve"/ "Mauve"/"malva" in ihrer Wortbildung zu weit voneinander entfernt, als dass sich die Bedeutung des englischen Wortes ohne Weiteres erraten liesse.

Zu den massgeblichen Verkehrskreisen der Waren gehören zwar auch Zwischenhändler und Fachleute des Lebensmittelhandels, die in ihrem Gebiet gewöhnlich über spezifische Englischkenntnisse verfügen. Sofern solche Fachleute auch die geschilderten historischen Zusammenhänge der Herstellung von Marshmallows kennen, könnten sie die Marke PEACH MALLOW an sich beschreibend verstehen. Derart gebildete Spezialisten werden aber auch wissen, dass Echter Eibisch heute nicht mehr für entsprechende Produkte verwendet wird, so dass auch für diesen Verkehrskreis als historische Anspielung eine gewisse Unterscheidungskraft der Marke resultiert (vgl. RKGE in sic! 2006, 413 ff. *Cabinotiers*).

7.2 Auch kann nicht erwartet werden, dass den Abnehmer- oder Lebensmittelfachkreisen sodann die heiltätige Wirkung der Wilden Malve bekannt und derart geläufig sei, dass sie deswegen im angemeldeten Zeichen eine gesundheitsfördernde Anpreisung entsprechend gekennzeichneter Süsswaren erblicken würden. Alle im Zusammenhang mit Süsswaren naheliegenden Sinnvarianten des Bestandteils MALLOW sind deshalb zu weit von solchen Waren entfernt, als dass sich den beteiligten Verkehrskreisen ohne Zuhilfenahme der Fantasie eine beschreibende Bedeutung im Hinblick auf die Natur, die Qualität oder den Inhalt derselben ergäbe. Die Marke ist darum unterscheidungskräftig.

8.
Auch ein Freihaltebedürfnis ist für die ungewöhnliche Kombination der Wörter PEACH und MALLOW zu verneinen, zumal nach den Feststellungen des Bundesverwaltungsgerichts kein aktuelles Interesse des

Marktes an der Verwendung von Eibischwurzeln für die beanspruchten Süsswaren mehr besteht.

9.
Zusammenfassend ergibt sich, dass das strittige Zeichen nicht zum Gemeingut gehört. Die Beschwerde ist daher gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, der IR-Marke 855'146 PEACH MALLOW in der Schweiz vollumfänglich Schutz zu gewähren.

10.
10.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG). Der geleistete Kostenvorschuss ist der Beschwerdeführerin zurück zu erstatten.

10.2
Überdies ist der Beschwerdeführerin eine angemessene Parteientschädigung für notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Da die Beschwerdeführerin keine Kostennote eingereicht hat, ist die Parteientschädigung aufgrund der Akten zu bestimmen und auf Fr. 2'100.- (inkl. MWST) festzusetzen (Art. 8 und 14 Abs. 2 VGKE). Fehlt wie vorliegend eine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf hat die Vorinstanz die angefochtene Verfügung in eigenem Namen erlassen und die dafür vorgesehene Gebühr erhoben. Ihr sind demnach die Parteikosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, Ziff. 1 der Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 19. Juli 2007 wird aufgehoben und dieses angewiesen, der IR-Marke 855'146 PEACH MALLOW den Schutz in der Schweiz zu gewähren.

2.
Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- wird der Beschwerdeführerin, nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils, zurückerstattet.

3.
Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin für das erstinstanzliche und das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 2'100.- (inkl. MWST) zu bezahlen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (mit Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref.: IR 855'146 PEACH MALLOW; mit Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (mit Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter:	Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann	Philipp J. Dannacher

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden, sofern die Voraussetzungen gemäss den Art. 72 Abs. 2 Bst. b Ziff. 2, 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) gegeben sind. Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die Beschwerdeführerin in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 30. April 2008