Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-1364/2008

{T 1/2}

Urteil vom 26. August 2009

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz), Richter Claude Morvant, Richter Francesco Brentani,
Gerichtsschreiberin Miriam Sahlfeld.

Parteien

Mülhens GmbH & Co. KG, c/o Wella Service GmbH, Berliner Allee 65, DE-64274 Darmstadt,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Thomas Audétat, Hartbertstrasse 1, Postfach, 7001 Chur,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Verfügung betreffend teilweise Schutzverweigerung IR Marke Nr. 880'452 On the Beach.

Sachverhalt:

A.
Gestützt auf die deutsche Basiseintragung mit Priorität vom 8. August 2005 wurde die Wortmarke IR 880'452 ON THE BEACH am 21. Dezember 2005 unter anderem mit Schutzanspruch für die Schweiz im internationalen Register eingetragen und am 27. April 2006 von der Organisation Mondiale de la Propriété dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz) mitgeteilt. Die Marke ist für folgende Waren der Klasse 3 registriert:

> *Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.*

B.
Mit Notifikation vom 13. April 2007 eröffnete die Vorinstanz der Beschwerdeführerin einen Refus provisoire partiel (sur motifs absolus). Sie machte geltend, dass das Zeichen ON THE BEACH, welches ins Französische mit "à la plage" übersetzt werden könne, für die Güter der Klasse 3 *savons, produits de parfumerie, cosmétiques* und *lotions capillaires* beschreibend sei und ausserdem diesbezüglich ein entsprechendes Freihaltebedürfnis bestehe, weil der Konsument die Worte ON THE BEACH mit der Vorstellung verbinde, es handle sich um Produkte, welche spezifisch für den Aufenthalt am Strand konzipiert seien. 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. Im Gegensatz dazu genehmigte die Vorinstanz die provisorische Eintragung für die Produkte *ätherische Öle* und *Zahnputzmittel*.

C.
Mit Schreiben vom 12. September 2007 bestritt die Beschwerdeführerin die fehlende Unterscheidungskraft und das Freihaltebedürfnis. Mit der Marke ON THE BEACH sollen lediglich Assoziationen und die damit verbundenen Bilder und Gefühle der Konsumenten angesprochen werden. Sie sei nicht beschreibend, da der Bestimmungszweck von *savons, produits de parfumerie, cosmétiques* und *lotions capillaires* nicht deren Verwendung an einem Strand sei. Vielmehr solle deren im Alltag erfolgende Verwendung auf dem Land, in der Stadt oder in den Bergen bloss das Gefühl von Freiheit und Ferien vermitteln. Abschliessend sei für die Beschwerdeführerin nicht einleuch-

tend, weshalb ON THE BEACH zwar für die Bestimmungszwecke von *savons, produits de parfumerie, cosmétiques* und *lotions capillaires* beschreibend sein solle, nicht hingegen für *ätherische Öle* und *Zahnputzmittel*.

D.
Mit Schreiben vom 6. Dezember 2007 hielt die Vorinstanz an ihrer Zurückweisung des Zeichens ON THE BEACH in Bezug auf die Waren s*avons, produits de parfumerie, cosmétiques* und *lotions capillaires* der Klasse 3 gemäss Art. 2 lit. a des Markenschutzgesetzes fest. Sie führte aus, dass das Zeichen aus der englischen Wortkombination ON THE BEACH bestehe, die als dem englischen Grundwortschatz zugehörig ohne Weiteres im Sinne von "am Strand" verstanden werde. Die relevanten Abnehmerkreise, z.B. Kosmetiker und Kosmetikerinnen oder Coiffeure und Coiffeusen, würden ohne Gedankenaufwand verstehen, dass mit ON THE BEACH gekennzeichnete Parfümerie- und kosmetische Produkte geeignet seien für die Verwendung am Strand. Somit löse die Wortkombination ON THE BEACH entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht ein assoziatives "Gefühl von Freiheit und Ferien" aus. Vielmehr stelle die Wortkombination ON THE BEACH in Bezug auf den Verwendungszweck der erwähnten Waren eine direkt beschreibende nicht unterscheidungskräftige Angabe dar. Die Wortkombination sei ausserdem für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten.

E.
Nachdem die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 8. Januar 2008 um Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung gebeten hatte, kam die Vorinstanz am 29. Januar 2008 diesem Wunsch nach und bestätigte den Refus provisoire partiel vom 13. April 2007 insoweit, dass sie der internationalen Registrierung die Schutzgewährung für *produits de parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires* verweigerte. Zur Begründung verwies sie auf ihr Schreiben vom 6. Dezember 2007.

F.
Die Beschwerdeführerin erhob gegen diese Verfügung am 29. Februar 2008 Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht und beantragte:

1. Der Entscheid der Vorinstanz vom 29. Januar 2008 betreffend die Internationale Registrierung Nr. 880 452 ON THE BEACH sei aufzuheben.
2. Der Internationalen Registrierung Nr. 880 452 ON THE BEACH sei der Schutz in der Schweiz für sämtliche beantragten Waren zu gewähren.

3. Unter gesetzlicher Kosten- und Entschädigungsfolge.

Zur Begründung wiederholte sie die im Rahmen der vorgerichtlichen Korrespondenz erörterten Argumente. Insbesondere vertrat sie den Standpunkt, dass das Zeichen ON THE BEACH an die Komsumenten in erster Linie Assoziationen und damit verbundene Bilder und Gefühle vermittle, die einen gewissen Aufwand an Phantasie notwendig mache, weshalb dem Zeichen kein beschreibender Charakter zukomme. Ebenso liege eine Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes vor.

G.
Mit Vernehmlassung vom 6. Mai 2008 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantragte die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin.

H.
Mit Verfügung vom 4. September 2008 wurde die Vorinstanz ersucht, die bereits am 18. April 2008 eingeforderten Vorakten einzueichen. Dies geschah mit Eingabe vom 15. September 2008.

I.
Am 6. Mai 2009 wies der Instruktionsrichter die Parteien darauf hin, dass die Ziffer 1 des Dispositivs der Verfügung der Vorinstanz vom 29. Januar 2008 die definitive Schutzverweigerung für die internationale Registrierung ON THE BEACH (Nr. 880 452) auf *produits de parfumerie, cosmétiques* und *lotions capillaires* beschränkt und sich zu den gemäss refus provisoire vom 13. April 2007 ebenfalls beanstandeten savons nicht äussert, und gab den Parteien Gelegenheit, zu diesem Umstand Stellung zu nehmen.

J.
Mit Eingabe vom 14. Mai 2009 stellte sich die Vorinstanz auf den Standpunkt, dass die Schutzfähigkeit der internationalen Registrierung für *savons* nicht Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens sei.

K.
Mit Verfügung vom 20. Mai 2009 zur Stellungnahme aufgefordert schloss sich die Beschwerdeführerin am 5. Juni 2009 der Auffassung der Vorinstanz an. Savons seien mit Verfügung vom 29. Januar 2008 implizit zugelassen worden, da sie von der expliziten Verweigerung nicht umfasst seien.

L.
Auf die dargelegten und weitere Vorbringen wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 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 Beschwerdeinstanz 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.

1.2 Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens ist die Eintragungsfähigkeit des Zeichens für *produits de parfumerie*, *cosmétiques* und *lotions capillaires* der Klasse 3. Bezüglich *savons* bzw. Seifen ist mit den Parteien (vgl. dazu deren Schreiben vom 14. Mai 2009 bzw. 5. Juni 2009) davon auszugehen, dass die im Dispositiv der angefochtenen Verfügung vom 29. Januar 2009 nicht erwähnten *savons* nicht Streitgegenstand des Beschwerdeverfahrens sind, auch wenn auf diese in den jeweiligen Rechtsschriften noch Bezug genommen wurde. Im Einklang mit der im Verwaltungsrecht grundsätzlich geltenden Dispositionsmaxime (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsrecht, Basel 2008, Rz. 1.56) ist die Frage der Eintragungsfähigkeit des Zeichens für *savons* nicht weiter zu prüfen.

2.

2.1 Zwischen Deutschland 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 zwischen Deutschland und der Schweiz 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! 7+8/2008, S. 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: Handbuch der Markenpraxis, Markenverfahrensrecht Bd. 1, Karl-Heinz Fezer [Hrsg.], München 2007, Rn. 50 ff.) und sind damit auf die vorliegende Beschwerde anzuwenden. Die Ausnahme von dieser Regel, wonach bei 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! 1/2006 S. 31 E. 2 *Käfer* [fig.]) fristgerecht, nämlich innerhalb der noch gemäss Art. 5 Abs. 2 MMA geltenden Jahresfrist (im Gegensatz zur 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 Schutz-

landes üblich" seien (Art. 5 Abs. 1 MMA in Verbindung mit Art. 6quinquies 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. 6quinquies 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, Art. 2 N. 5). Der Begriff Zeichen des Gemeinguts ist ein Sammelbegriff für beschreibende Angaben, Freizeichen sowie für elementare Zeichen. Der Grund für den Schutzausschluss ist im Freihaltebedürfnis oder in der fehlenden Unterscheidungskraft des Zeichens begründet (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 17. Februar 2003 in sic! 6/2003 495 E. 2 *Royal Comfort*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-181/2007 vom 21. Juni 2006 E. 3 *Vuvuzela*; Urteil des BVGer B-8371/2007 vom 19. Juni 2008 E. 4 *Leader*; Christoph Willi, Kommentar Markenschutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 34). Beschreibende Angaben können sich auch auf den Verwendungszweck der zu kennzeichnenden Waren und Dienstleistungen beziehen (Willi, a.a.O., Art. 2 N. 45 und N. 59 mit weiteren Hinweisen). Dabei ist davon auszugehen, dass die Charakterisierung des Hauptverwendungszwecks bzw. der Kerneigenschaft im Zweifel ohne Fantasieaufwand erkannt wird (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 in sic! 4/2005 278 E. 3.3 *Firemaster* für flammenhemmende chemische Erzeugnisse, Urteil des BVGer B-5440/2008

vom 24. Juli 2004 E. 6.2 *jump [fig.]/JUMPMAN* für Schuhe), wogegen die Verbindung mit einem auch möglichen, aber aus Sicht des Konsumenten fernliegenden Verwendungszweck der Eintragung eher nicht entgegensteht (RKGE vom 11. April 2000 in sic! 6/2000 506 E. 4 *Testa* (ital. Kopf) für Fleisch und Haarpflegemittel, aber unzulässig für Kopfbedeckungen).

3.2 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 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 BVGer B-7403/2006 vom 16. August 2007 E. 4.2 *Engineered for men,* B-7395/2006 vom 16. Juli 2007 E. 4. *Projob*). Als Massstab dient hier insbesondere, ob der Ausdruck zum englischen Grundwortschatz zählt (RKGE vom 7. Mai 2003 in sic! 10/2003 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).

3.3 Massgeblich für die naheliegende Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters sind die im Registereintrag erwähnten Waren und Dienstleistungen (Willi, a.a.O., Art. 2 N. 21; Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 209 ff.). An die Stelle einer bei abstrakter Betrachtung noch möglichen Mehrdeutigkeit eines Zeichens kann ein eindeutiger Sinn mit beschreibendem Charakter treten, sobald das Zeichen mit einer bestimmten Ware oder Dienstleistung in Beziehung gebracht wird (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 3.3 *Firemaster*; Willi, a.a.O., Art. 2 N. 90).

3.4 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 BVGer 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: Kom-

mentar 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 Hinterlegers (WILLI, a. a. O., Art. 2 N. 44). Die Marke der Beschwerdeführerin wird nach Schutzgewährung für einen Teil der zu kennzeichnenden Waren in diesem Verfahren noch Schutz für die Güter Parfümeriewaren, Kosmetika und Haarlotion beansprucht. Die Beschwerdeführerin richtet sich mit diesen Waren und Dienstleistungen sowohl an Durchschnittskonsumenten als auch an Spezialisten beispielsweise aus dem Coiffeurhandwerk oder dem Kosmetikbereich. Aus Sicht dieser Abnehmer ist die Marke daher zu beurteilen (vgl. EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 1/2007, S. 5).

4.

4.1 Die Vorinstanz stützt ihre Zurückweisung darauf, dass das vorliegende Zeichen aus der englischen Wortkombination ON THE BEACH bestehe, die als dem englischen Grundwortschatz zugehörig ohne Weiteres im Sinne von "am Strand" verstanden werde. Die relevanten Abnehmerkreise würden ohne Gedankenaufwand annehmen, dass die mit diesem Zeichen gekennzeichneten Produkte aus der Warenklasse 3 (Parfümeriewaren, Haarlotion und Kosmetik) besonders für die Verwendung am Strand entwickelt seien. Zum Nachweis für die Existenz solcher Produkte, verweist sie auf drei Internetseiten. Da das Zeichen somit den Verwendungszweck der zu kennzeichnenden Produkte beschreibe, fehle es an der erforderlichen Unterscheidungskraft.

Die Beschwerdeführerin teilt die Auffassung, dass das Zeichen in seiner Bedeutung "am Strand" allgemein verständlich ist. Jedoch macht sie geltend, das Zeichen vermittle und die relevanten Abnehmerkreise verbänden mit dem Zeichen nicht besonders strandtaugliche Produkteigenschaften, sondern das Gefühl von Freiheit, Meer, Strand und Ferien. Hierzu sei ein gewisser Fantasieaufwand erforderlich, weswegen es sich nicht um eine blosse Beschreibung des Verwendungszwecks handle. Sie weist insoweit auf andere Marken hin, die sich ebenfalls solcher Assoziationen bedienten (DESERT BREEZE, CH Marke Nr. 443 911). Die Schweiz sei mangels Meeranstoss kein Markt, auf dem es sich lohne speziell strandtaugliche Produkte zu vertreiben.

4.2 Unbestrittenermassen wird das Zeichen sowohl von den Durchschnittskonsumenten als auch von den Kosmetikerinnen und Friseuren als "am Strand" bedeutend verstanden. Fraglich ist indessen, ob die von der Beschwerdeführerin behauptete, nicht beschreibende, zweifelsohne mögliche Assoziation mit Freiheit, Meer, Strand und Ferien aus Sicht der relevanten Verkehrskreise die Annahme der Vorinstanz widerlegt, es gebe Parfümerie- und kosmetische Produkte, die speziell zur Verwendung am Strand entwickelt würden (Schreiben vom 6. Dezember 2007, S. 3). Bezogen auf derartige Produkte ist ON THE BEACH nach der Ansicht der Vorinstanz beschreibend, weil der Durchschnittskonsument überwiegend diese Eigenschaften als Verwendungszweck assoziiere. Die Vorinstanz stützt sich auf mehrere Internetseiten, um darzulegen, dass es Parfümerie- und kosmetische Produkte gibt, welche zum Gebrauch am Strand entwickelt wurden:

4.2.1 Die Seite www.bobbibrowncosmetics.com/templates/products/sp_nonshaded.tmpl?CATEGORY_ID=CATEGORY2907&PRODUCT_ID=PROD11229 (Beilage 4 zum Schreiben vom 6. Dezember 2007) bietet Hinweise auf eine Produktserie namens "beach" der Firma Bobbi Brown. Diese Produkte werden als geeignet beschrieben, um allgemein am Strand gut auszusehen (beach Body Scrub zur Entfernung von rauher Haut; beach Body Lotion zur Erhaltung der Bräunung). Indessen bedient sich die Firma Bobbi Brown des Wortes "beach" zugleich im selben marketingtechnischen Sinne wie die Beschwerdeführerin dies anstrebt, ohne dass daraus hervorginge, dass die Produkte dem Körper einen besonderen Schutz oder eine besondere Pflege angesichts der besonderen Witterung am Strand bieten.

4.2.2 Auf einer australischen Internetplattform für weibliche Teenager, http://www.girl.com.au/oilyskin.htm (Beilage 5 zum Schreiben vom 6. Dezember 2007) wird im Rahmen sogenannter Tipps empfohlen, das Haar mittels eines Huts vor den abträglichen Einflüssen der Sonneneinstrahlung zu schützen. Strandtaugliche Pflegeprodukte finden keine Erwähnung.

4.2.3 Allein die Beilage 6 (zum Schreiben vom 6. Dezember 2007) enthält, ohne auf spezielle Hersteller hinzuweisen, einen Ratgeber für Make-up am Strand, worin auf die besonderen Witterungseinflüsse am Strand, Sonne und Salzwasser, und die Folgen für Hautpflege und Makeup Bezug genommen wird.

4.3

4.3.1 Die Vorinstanz erwähnt einerseits ausdrücklich für den Strand entwickelte Produkte (Schreiben vom 6. Dezember 2007, S. 3), für die das Zeichen als den Hauptverwendungszweck beschreibend nicht schutzfähig wäre. Andererseits geht sie aufgrund der ins Recht gelegten Internetseiten (E. 4.2.1-4.2.3) implizit davon aus, dass die internationale Registrierung nicht nur für Waren, welche dem Körper einen besonderen Schutz vor der besonderen Witterung am Strand, bestehend aus Sonneneinstrahlung, Wind und Salzwasser, gewähren (E. 4.2.3) den Verwendungszweck beschreibt, sondern auch für solche Waren der Klasse 3, die allgemein dazu geeignet sind, am Strand – aber auch andernorts – gut und gepflegt auszusehen (E. 4.2.1 und 4.2.2), beschreibend ist. Zu prüfen ist daher, ob es, wie offenbar die Vorinstanz implizit annimmt, für den direkt beschreibenden Charakter eines Zeichens im Hinblick auf den Verwendungszweck der Waren oder Dienstleistungen bereits ausreicht, wenn damit eine von mehreren denkbaren Verwendungsmöglichkeiten beschrieben wird oder ob im Zeichen der zentrale Verwendungszweck beschrieben sein muss. Diese Frage muss aus Sicht der relevanten Verkehrskreise beantwortet werden.

4.3.2 Durch die Bestandteile ON THE erhält der Bestandteil BEACH bzw. Strand als Ort eine noch stärkere Bedeutung als in anderen Marken mit dem Element BEACH. Es ist daher naheliegend, dass die angesprochenen Verkehrskreise das Zeichen für Waren als beschreibend empfinden, soweit diese in einer besonders strandtauglichen Ausführung existieren und deren Verwendung andernorts unnötig und möglicherweise übertrieben kostspielig wäre. Der insoweit erhebliche Sachverhalt wird im Folgenden festzustellen sein (vgl. dazu E. 4.3.3 und E. 4.4 hiernach). Zudem ist der besondere Verwendungszweck von Kosmetika am Strand auch nicht derart fernliegend, dass das Zeichen aufgrund für die relevanten Verkehrskreise deutlich erkennbarer verschiedener Verwendungszwecke als nicht in Bezug auf einen massgebenden Verwendungszweck beschreibend angesehen werden könnte (vgl. dazu E. 3.1 hiervor in fine). Umgekehrt hat im Falle der Marke LA PRAIRIE SWITZERLAND richtigerweise weder die Vor- noch die Beschwerdeinstanz auch nur in Erwägung gezogen, dass die zu kennzeichnenden Mittel zur Körper- und Schönheitspflege für die Prärie besonders geeignet sein könnten und das Zeichen wegen des

Verwendungszwecks beschreibend sei (Urteil des BVGer B-564/2007 vom 17. Oktober 2007 *La prairie Switzerland*).

4.3.3 Nach dem Gesagten ist insbesondere zu prüfen, ob die in Frage stehenden Waren in besonders strandtauglicher Ausführung angeboten werden. Die Stellungnahme der Vorinstanz vom 6. Dezember 2007 lässt Feststellungen zu den einzelnen Warengattungen mit Ausnahme der Kosmetika vermissen. Wie die Beschwerdeführerin zu Recht anmerkt, sind mindestens zwei der von der Vorinstanz ins Recht gelegten Internetseiten nicht geeignet, die Darlegungen der Vorinstanz in Bezug auf den Sachverhalt zu untermauern. Wenn die Vorinstanz ohne genügenden Sachverhaltsbezug die Unterscheidungskraft eines Zeichen in pauschaler Weise für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen verneint und zudem darauf verzichtet, den jeweils massgeblichen Verkehrskreis und dessen Verständnis in Bezug auf die einzelnen Waren und Dienstleistungen zu analysieren, kann das Bundesverwaltungsgericht das Verfahren gemäss Art. 61 Abs. 1 VwVG an die Vorinstanz zurückweisen, (Urteil des BVGer B-7420/2006 vom 10. Dezember 2007 E. 4 ff. *Workplace*). Vorliegend kann jedoch von einer Zurückweisung abgesehen werden, da – anders als beim Zeichen WORKPLACE – nur wenige Kategorien aus einer Warenklasse zu untersuchen sind, weshalb der Aufwand des Gerichts als vertretbar erscheint.

4.4

4.4.1 In Bezug auf Haarlotion und ihre Tauglichkeit, die besondere Haut und Haaren schadende Witterung abzufangen, gibt es wissenschaftliche Veröffentlichungen (z.B. SERGIO NACHT, Sunscreens and Hair, in: Sunscreens, Development, Evaluation and Regulatory Aspects, Nicholas J. Lowe/Nadim A. Shaath/Madhu A. Pathak [Hrsg.], 2. Aufl., New York 1997, S. 445 ff.), welche einen solchen Zusammenhang bestätigen. Es ist daher davon auszugehen, dass das Zeichen aus Sicht der relevanten Fachkreise als den Verwendungszweck beschreibend anzusehen ist. Zudem dürfte auch der als reisefreudig geltende schweizerische Durchschnittskonsument (Jahrbuch der Schweizerischen Tourismuswirtschaft, Thomas Bieger/Christian Laesser/Rico Maggi [Hrsg.], St.Gallen 2008) aus eigener Erfahrung die Wirkung von Sonne und Salzwasser auf die Haare kennen und daher die Herstellung und Vermarktung hierauf abgestimmter besonders strandtauglicher Produkte als naheliegend erachten.

4.4.2 Von Parfümerieprodukten (und parfümierte Sonnencremes) ist bekannt, dass sie unter Sonneneinstrahlung unerwartet Allergien oder Pigmentveränderungen auslösen können, wie etwa einer ärztlichen Mitteilungsseite zu entnehmen ist (Mitteilung vom 5. Mai 2008, Euro-Melanoma Tag, http://www.aerzte-mk.de/aktuelles/index.php). Ärzte raten daher dazu, sich entweder nicht zu parfümieren oder nach dem Parfümieren und vor dem Sonnenbaden den möglichst seinerseits nicht parfümierten Sonnenschutz aufzutragen. Es erscheint vor diesem Hintergrund naheliegend, dass die relevanten Verkehrskreise davon ausgehen, die üblichen Parfums oder Duftstoffmischungen seien nicht durchweg zur Verwendung bei Sonneneinstrahlung geeignet. Die Herstellung von Duftstoffen, welche in ihrer Komposition bei Sonneneinstrahlung als unbedenklich oder weniger schädlich einzustufen sind, liegt damit im Rahmen der Erwartungen der Verkehrskreise. Das international registrierte Zeichen ON THE BEACH würde demnach jedenfalls anerkannt für Parfum sowohl von Fachleuten als auch von einem Teil der Durchschnittskonsumenten als Hinweis auf den Verwendungszweck verstanden.

4.4.3 Im Hinblick auf Kosmetika der Klasse 3 in Abgrenzung zur Klasse 5 hat die Vorinstanz mit Beilage 6 zum Schreiben vom 6. Dezember 2007 nachgewiesen, dass es kosmetische Mittel, wie etwa Cremes, Lippenstifte oder wasserfestes Mascara gibt, die als besonders für den Strand geeignet gelten können (vgl. dazu E. 4.2.3 hiervor). Das Zeichen ist damit im Hinblick auf Kosmetika als direkt den Verwendungszweck beschreibend einzuordnen.

4.5 Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Vorinstanz der internationalen Registrierung ON THE BEACH für alle drei noch in Frage stehenden Waren der Klasse 3 – Parfümerie, Haarlotion und Kosmetik – wegen ihres in Bezug auf einen nahe liegenden Verwendungszweck der Waren beschreibenden Charakters den Schutz für die Schweiz zu Recht verweigert hat, zumal diese Assoziation die ebenfalls mögliche von Freiheit, Ferien am Strand und Meer überwiegt. Demnach stellt sich die Frage nach der Freihaltebedürftigkeit der Bezeichnung ON THE BEACH nicht, da das Zeichen im Hinblick auf Haarlotion, Parfum und Kosmetika bereits mit anderer Begründung als nicht unterscheidungskräftig und damit dem Gemeingut zugehörig anzusehen ist (vgl. WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 43).

5.
Die Beschwerdeführerin macht einen Anspruch auf Gleichbehandlung geltend und verlangt, dass ihr Zeichen zumindest aufgrund der früheren Eintragung vergleichbar lautender Marken (PEBBLE BEACH Nr. 403851, HAPPY BEACH Nr. 487598, SUNSET BEACH Nr. P-443451 und BEACH & MORE Nr. 537911) einzutragen sei. Des Weiteren verweist sie darauf, dass den internationalen Registrierungen BEACH LOOK (Nr. 773853) und EXOTIC BEACH (Nr. 874879) für dieselben Waren wie der Bezeichnung ON THE BEACH in der Schweiz Schutz gewährt worden ist.

5.1 Nach dem verwaltungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln. Die selbe 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 (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 28). Demgegenüber besteht kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, selbst wenn eine bisher abweichende Praxis bestanden haben sollte. Frühere – allenfalls fehlerhafte – Entscheide sollen nicht als Richtschnur für alle Zeiten Geltung haben müssen (Urteil des BVGer B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 9.1 *Chocolat Pavot [fig.]* mit Hinweisen). Nach konstanter Rechtsprechung von Bundesgericht und Bundesverwaltungsgericht wird der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht ausnahmsweise anerkannt, wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 *Firemaster*, Urteile des BVGer B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 10 *AFRI-COLA* mit Hinweisen, B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 9.1 *Chocolat Pavot [fig.]*).

5.2 Die von der Beschwerdeführerin angeführten Zeichen PEBBLE BEACH Nr. 403851, HAPPY BEACH Nr. 487598, SUNSET BEACH P-443451 und BEACH & MORE Nr. 537911 sind nur insoweit mit ON THE BEACH vergleichbar als sie das Wort "beach" enthalten. Anders als das streitgegenständliche Zeichen können die in der Vergangenheit mit dem Bestandteil "beach" eingetragenen Marken nicht als Hinweis auf den Verwendungszweck der zu kennzeichnenden Waren verstanden werden (vgl. E. 4.3.2 hiervor). So ist ein Kiesstrand (PEBBLE BEACH) kein Ort, den man mit der Vorstellung verbindet, dass sich

dort Badende und Sonnenbadende aufhalten und nur dort die auf für diese Marke beanspruchten Waren der Klasse 3 hierfür Verwendung finden. Die Wortelemente der Marken HAPPY BEACH, SUNSET BEACH und BEACH & MORE, eingetragen für Waren der Klasse 14 bzw. der Klassen 14 und 18, erwecken wegen der offneren Wortwahl in Verbindung mit den in Frage stehenden Produktekategorien nicht den Eindruck, dass die Waren etwa besonders für den Stand geeignet wären. Daher können die genannten Zeichen nicht als ohne weiteres mit ON THE BEACH vergleichbar bezeichnet werden.

5.3 Der Beschwerdeführerin ist zuzugeben, dass die für die internationale Registrierung BEACH LOOK beanspruchten Produkte der Warenklasse 3 wie im vorliegenden Verfahren vergleichbar erscheinen. Indessen impliziert BEACH LOOK nicht, dass die so gekennzeichneten Produkte nur am Strand zu tragen wären. Vielmehr meint das Wort "Look" ein Aussehen oder eine bestimmte Ausstaffierung, welche aus der ursprünglichen Umgebung, in der sie natürlicherweise oft aus Zweckmässigkeitsgründen üblich ist, in eine andere übertragen werden kann (Safari-Look, Army-Look, etc.). Damit enthält der Wortbestandteil BEACH im Falle von BEACH LOOK im Unterschied zum vorliegend zu beurteilenden Zeichen keinen Hinweis auf den Verwendungszweck. Dasselbe gilt auch für das Zeichen EXOTIC BEACH. Die relevanten Verkehrskreise werden aufgrund des Zeichens EXOTIC BEACH nicht davon ausgehen, dass die hierfür beanspruchten Waren ausschliesslich für die Benutzung an exotischen Stränden entworfen oder entwickelt wurden. Gerade weil es den Voreintragungen an einer lokalen Präposition fehlt kann z.B. durch EXOTIC BEACH oder DESERT BREEZE, wie die Beschwerdeführerin richtig anmerkt, eine Assoziation mit Freiheit, Ferien und Meer in Gang gesetzt werden. Da diese Zeichen mangels lokaler Präposition und aufgrund der Zusätze wie EXOTIC und BREEZE nicht als einen Verwendungszweck beschreibend verstanden werden, fehlt es auch insoweit an der Vergleichbarkeit.

6.

Die Beschwerdeführerin vertritt implizit den Standpunkt, dass es sich bei ihrem Zeichen um einen Grenzfall handeln könnte, welcher gemäss bundesgerichtlicher Praxis einzutragen sei. Das Bundesgericht trägt im Rahmen der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe gemäss Art. 2 Bst. a MSchG Zweifelsfälle ein, zumal im Streitfall die Überprüfung eingetragener Marken durch die Zivilgerichte vorbehalten bleibt

(BGE 103 Ib 268 E. 3b *RED & WHITE*; Urteil des BVGer B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 4.4 und 6.4 *Mobility*). Da der Assoziation des Verwendungszwecks nach dem Gesagten (vgl. insbesondere E. 4.3.2 hiervor) eine weit grössere Bedeutung zukommt als die Beschwerdeführerin mit Blick auf das ebenfalls assoziierte Gefühl von Freiheit, Meer, Strand und Ferien (vgl. dazu E. 4.2 hiervor) voraussetzt, liegt indessen kein Grenzfall vor.

7.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerde abzuweisen ist, da die Marke der internationalen Registrierung ON THE BEACH für Haarlotion, Parfümerie und Kosmetika in Bezug auf den Verwendungszweck beschreibend ist.

8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Spruchgebühr (Gerichtsgebühr) ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (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 Markeneintragungsverfahren geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). In Markeneintragungsverfahren ist das Interesse der beschwerdeführenden Partei am Aufwand einer neuen Markeneintragung und an der Vorbereitung der Markteinführung im Fall der Rückweisung der hängigen Markenanmeldung zu veranschlagen. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Umfang der Streitsache darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 50'000.- bis Fr. 100'000.- festzulegen (BGE 133 III 492 E. 3.3 mit Hinweisen *Turbinenfuss*). Von diesem Streitwert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Demnach ist der Beschwerdeführerin eine Spruchgebühr von Fr. 2'500.- aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 S. 1 VwVG, Art. 4 VGKE), welche mittels des geleisteten Kostenvorschusses zu decken ist. Ein Anspruch auf Parteientschädigung fällt ausser Betracht (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

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

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Internationale Registrierung Nr. 880452; Gerichtsurkunde)
- Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

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 Rechtsschrift ist in einer Amts-

sprache 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: 1. September 2009