



Urteil vom 8. September 2010

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz), Richter David Aschmann,
Richterin Vera Marantelli,
Gerichtsschreiberin Miriam Sahlfeld.

Parteien

Tahitian Noni International Inc.,
333 West River Park Drive, US-84604 Provo Utah,
handelnd durch
Tahitian Noni International Switzerland GmbH,
Tischenloostrasse 59, 8800 Thalwil,
und diese vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur.
Peter Hofer, Frick Hofer Hunziker Rechtsanwälte,
Schiffplände 5, Postfach 624, 8024 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

B-2303/2007

Zurückweisung Markeneintragungsgesuch
Nr. 52021/2006 TAHITIAN NONI AUTHENTIC (fig.),

B-2304/2007

Zurückweisung Markeneintragungsgesuch
Nr. 52027/2006 TAHITIAN NONI (fig.),

B-2306/2007

Zurückweisung Markeneintragungsgesuch

Nr. 52010/2006 EQUINE ESSENTIALS THE TAHITIAN
NONI ADVANTAGE (fig.),

B-2307/2007

Zurückweisung Markeneintragungsgesuch

Nr. 51640/2006 TAHITIAN NONI JUICE KRAFTZWERG,

B-2347/2007

Zurückweisung Markeneintragungsgesuch

Nr. 55017/2006 CANINE ESSENTIALS THE TAHITIAN
NONI ADVANTAGE (fig.).

Sachverhalt:**A.**

Die Tahitian Noni International Inc. ersuchte beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz, IGE) um Schutz für eine Wortmarke und vier Wortbildmarken:

Am 23. Februar 2006 beantragte sie unter der Gesuchs-Nr. 51640/2006 das Wortzeichen TAHTIAN NONI JUICE KRAFT-ZWERG einzutragen für die Waren der

KLASSE 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette;

KLASSE 30: Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffeeersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis;

KLASSE 32: Biere; Mineralwässer und Kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken.

Am 7. März 2006 folgte unter der Gesuch-Nr. 52010/2006 zunächst der Antrag das Zeichen EQUINE ESSENTIALS THE TAHITIAN NONI ADVANTAGE (fig.) mit folgendem Aussehen



für nachstehende Waren

KLASSE 5: Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepreparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide und

KLASSE 31: Land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Samenkörner, so weit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; Sämereien, lebende Pflanzen und natürliche Blumen; Futtermittel, Malz;

einzutragen.

Gleichenfalls beantragte sie die Eintragung des Zeichens CANINE ESSENTIALS THE TAHITIAN NONI ADVANTAGE (fig.) Nr. 52017/2006 für die identischen Waren Klassen 5 und 31. Das Zeichen hat folgendes Aussehen:



Ebenfalls am 7. März hinterlegte die Tahitian Noni International Inc. das Zeichen TAHITIAN NONI AUTHENTIC (fig.) (Nr. 52021/2006) mit folgendem Aussehen



für die Waren der

KLASSE 3 *Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel;*
 KLASSE 5 (siehe oben, wie bei Nr. 52010/2006)
 KLASSE 32 (siehe oben, wie bei Nr. 51640/2006).

Weiter wurde am 7. März 2006 das Zeichen TAHITIAN NONI (fig.) (Nr. 52027/2006) mit folgendem Erscheinungsbild



für die Waren der

KLASSE 3: (siehe oben, wie bei Nr. 52021/2006);
 KLASSE 5: (siehe oben, wie bei Nr. 52010/2006);
 KLASSE 29: (siehe oben, wie bei Nr. 51640/2006);
 KLASSE 30: (siehe oben, wie bei Nr. 51640/2006);
 KLASSE 31: (siehe oben, wie bei Nr. 52010/2006);
 KLASSE 32: (siehe oben, wie bei Nr. 51640/2006) sowie Dienstleistungen der
 KLASSE 35: *Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten;* und
 KLASSE 43: *Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen;*

hinterlegt.

B.

Der für die Marken zunächst bei Hinterlegung erhobene Farbanspruch 'schwarz-weiss' wurde aufgrund einer Eingabe der Tahitian Noni International Inc. vom 8. März 2006 ohne Verschiebung des Hinterlegungsdatums gestrichen.

C.

Die Vorinstanz beanstandete mit Schreiben vom 8. bzw. 22. Juni 2006 alle fünf Anmeldungen mit der Begründung, dass aufgrund des Zeichenbestandteils TAHITIAN eine Irreführungsgefahr über die geographische Herkunft der Produkte im Sinne von Art. 2 lit. c des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 28. August 1992 (MSchG SR 232.11) bestehe. Die Herkunft einer Ware bestimme sich nach dem Ort der Herstellung oder nach der Herkunft der verwendeten Ausgangsstoffe und Bestandteile. Zwar stammten die Ausgangsstoffe aus Tahiti. Da aber eine Herstellung der beanspruchten Waren andernorts als auf Tahiti nicht ausgeschlossen werden könne, führe das Wortbestandteil TAHITIAN im Zeichen zu einer Irreführung über den Warenursprung, wenn diese nicht aus Tahiti stammten, bzw. dort nicht hergestellt würden. Um die Irreführungsgefahr auszuräumen, schlug die Vorinstanz vor, das Warenverzeichnis mit dem Zusatz "alle vorgenannten Waren tahitianischer Herkunft" einzuschränken.

D.

Nach einem Wechsel des Rechtsvertreters bestritt die Hinterlegerin mit Schreiben vom 9. August 2006 das Vorliegen einer Irreführungsgefahr über die geographische Herkunft der Produkte und lehnte die

Einschränkung des Warenverzeichnisses im von der Vorinstanz vorgeschlagenen Sinne ab. Sie machte geltend, eine solche Einschränkung sei irreführend, da nicht die Endprodukte, sondern die Ausgangsstoffe und Bestandteile fast ausschliesslich tahitianischer Herkunft seien. Die Beschwerdeführerin produziere in Tahiti Püree aus der dort angebauten Noni-Frucht. Ihr Hauptprodukt, der Tahitian Noni Juice, bestehe zu 89 % aus solchem Püree. Für die Kosmetikprodukte würden nicht nur Noni-Püree, sondern auch das Samenöl bzw. die Blätter der Noni-Pflanze verwendet und auch die verarbeiteten essentiellen Öle würden aus Tahiti stammen. Die Futterergänzungsmittel für Hunde und Pferde enthielten ebenfalls Noni-Püree. "Tahitian" werde immer mit Bezug auf Noni verwendet. Es sei davon auszugehen, dass die interessierten Personenkreise erwarteten, die Produkte enthielten aus Tahiti stammendes Noni, was auch zutreffe. Damit liege keine Irreführung vor. Die Beschwerdeführerin wies ausserdem darauf hin, dass die Zeichen (mit Ausnahme von TAHITIAN NONI JUICE KRAFTZWERG) in Deutschland und Österreich angemeldet und als Europäische Gemeinschaftsmarken bereits eingetragen seien. Im Weiteren akzeptierte sie die ebenfalls von der Vorinstanz vorgeschlagene Einschränkung in Warenklasse 32 auf "mineralwasserhaltige alkoholfreie Getränke, Limonade und andere alkoholfreie Getränke (ausgenommen Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer)".

E.

Mit Schreiben vom 26. Oktober 2006 hielt die Vorinstanz an der Zurückweisung der Eintragungsgesuche wegen Irreführungsgefahr über die geographische Herkunft der Produkte fest, da nicht ausgeschlossen werden könne, dass sich die Herkunftserwartung nicht nur auf den Inhaltsstoff, sondern auf das Endprodukt beziehe. Auch der Zusatz "Noni" auf den sich das Adjektiv "Tahitian" beziehe, vermöge den Eindruck, die Endprodukte seien tahitianischer Herkunft, nicht auszuschliessen.

F.

Die Beschwerdeführerin ersuchte am 22. November 2006 um den Erlass beschwerdefähiger Verfügungen.

G.

Mit fünf Verfügungen vom 22. Februar 2007 wies die Vorinstanz die fünf Markeneintragungsgesuche gestützt auf Art. 2 Bst. c MSchG für die beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen zurück. Zur Begrün-

dung machte sie geltend, "Tahitian" sei die englische Bezeichnung für "tahitisch, aus Tahiti stammend". Sie werde in der Schweiz problemlos verstanden. Es handle sich um einen Hinweis auf eine geographische Angabe, die in der Schweiz bekannte Insel Französisch Polynesiens, Tahiti. Die beanspruchten Produkte könnten in Tahiti produziert werden. Es bestehe deshalb die Gefahr, dass der Abnehmer in Bezug auf die Herkunft der Waren getäuscht werde, falls diese nicht aus Tahiti stammen würden. Die Kombination mit "Noni" schliesse die Erwartungen der Konsumenten, dass es sich um Produkte aus Tahiti handle, nicht aus.

H.

Die Hinterlegerin reichte am 28. März 2007 gegen diese fünf Verfügungen Beschwerden beim Bundesverwaltungsgericht ein und beantragt, die Verfügungen aufzuheben sowie die Marken für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen einzutragen. Sie macht geltend, bei den Produkten handle es sich im Wesentlichen um Noni-Saft, Erfrischungsgetränke, Nahrungsmittelzusätze, Kosmetikprodukte und Futterergänzungsmittel. Sie würden vor allem über das Internet, bzw. mit Hilfe eines Network-Marketing-Systems vertrieben und es gebe nur vereinzelte Tahitian-Noni-Shops. Der durchschnittliche Konsument sei demzufolge eine Person, die sich für die Produkte besonders interessiere. Überall dort wo die Produkte angeboten würden, würde über die Noni-Frucht informiert. Diese Informationen würden auf das Grundprodukt, die Tahitian-Noni-Frucht hinweisen. Damit sei zunächst nur interessant, wo diese Frucht ihre Herkunft habe, ohne dass es den Verbraucher interessiere, wo sie allenfalls weiterverarbeitet werde. Die Wirkung der Nonifrucht stehe im Vordergrund. Der Konsument erwarte nicht ein fertiges Produkt aus Tahiti, sondern ein Produkt, das tahitianische Nonifrucht, bzw. bei den Kosmetikprodukten Samenöl bzw. Blätter enthalte.

I.

Das Bundesverwaltungsgericht vereinte mit Verfügung vom 6. Juli 2007 die fünf Beschwerdeverfahren (B-2303/2007, B-2304/2006, B-2306/2007, B-2307/2007 und B-2327/2006).

J.

Mit Vernehmlassung vom 24. August 2007 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerden. Sie weist darauf hin, dass damit zu rechnen sei, dass auf Tahiti vergleichbare Waren hergestellt würden.

Im Rahmen des Markeneintragungsverfahrens sei die Unterscheidung in Herkunft der Rohstoffe und Herkunft des Endproduktes nicht massgeblich. Diese Frage sei erst bei der späteren Benützung der Marke relevant, wenn der Zivilrichter aufgrund seiner umfassenden Kognition im Streitfall tatsächlich die Herkunft zu bestimmen habe. Im Markeneintragungsverfahren komme es dagegen allein darauf an, jegliche Irreführung auszuschliessen, welches ohne die vorgeschlagene Einschränkung auf Waren und Dienstleistungen nicht möglich sei.

K.

Mit Replik vom 28. November 2007 macht die Beschwerdeführerin geltend, für die von ihr beanspruchten Waren sei nicht die Herkunft des Endproduktes entscheidend, sondern die Herkunft des Ausgangsstoffes Noni-Püree, welches aus Tahiti stamme. Daher sei eine Einschränkung in dem von der Vorinstanz geforderten Sinne gar nicht zum Schutz der Konsumenten erforderlich. Das Wort Noni sei beim interessierten Publikum bekannt, wie schon die Rekurskommission anerkannt habe (Entscheid vom 12. Februar 2004 in sic! 2004, 673) und lenke von der Herkunftsbezeichnungsfunktion des Bestandteils "Tahitian" ab. Dem Hinweis der Vorinstanz, dass die Unterscheidung in Herkunft der Rohstoffe und Herkunft des Endproduktes im Eintragungsverfahren nicht massgeblich sei, hält sie entgegen, dass die Richtlinien des Instituts in Markensachen (vom 1. Januar 2007, Teil 4, Ziff. 8.6.1. recte: Ziff. 8.7.1) für die materielle Markenprüfung vorsehen würden, dass für den Fall der "grundsätzlich zulässigen Herkunftsangabe" auch aufgrund eines Bezuges zu einem bestimmten Unternehmen, wie es vorliegend der Fall sei, auf die Art. 47 ff. MSchG abzustellen sei. Art. 48 MSchG müsse daher schon im Eintragungsverfahren zu berücksichtigt werden.

L.

Die Vorinstanz teilte mit Schreiben vom 8. Januar 2008 mit, dass sie auf die Einreichung einer Duplik verzichte.

M.

Mit Zwischenverfügung vom 8. September 2008 stellte der Instruktionsrichter fest, dass in Bezug auf die Frage, ob die strittigen Zeichen als irreführend zu qualifizieren sind, der Sachverhalt teilweise noch zu erheben sei, weswegen den Parteien folgende Sachverhaltsfragen gestellt wurden:

- Welche der Waren, für die das jeweilige Zeichen hinterlegt wurde,

werden in Tahiti heute oder in naher Zukunft in nennenswertem Umfang produziert, angeboten oder in die Schweiz eingeführt?

- Wie und in welchem Zusammenhang wird das Wort "Noni" in der Schweiz verwendet und verstanden? Ist es den relevanten Verkehrskreisen bekannt? Wird das Wort in verschiedenen Bedeutungen verwendet?

- Welche der zur Eintragung beantragten Produkte bestehen aus Noni (insb. Pflanze oder Saft) oder können Noni-Zutaten enthalten bzw. enthalten marktüblicherweise Noni-Zutaten?

Den Parteien wurde weiter freigestellt, zur Frage, Stellung zu nehmen, ob Tahiti für die Schweiz wirtschaftlich oder touristisch bedeutsam ist und hierzu ebenfalls Belege einzureichen.

N.

Nach mehrfach gewährter Fristerstreckung wurden die Verfahren auf Antrag der Parteien zur Durchführung von Vergleichsgesprächen bis auf Widerruf sistiert und die Parteien ersucht, dem Gericht bis zum 31. Januar 2009 Anträge zur Prozessleitung zu stellen.

O.

Auf entsprechenden Antrag der Vorinstanz sistierte der Instruktionsrichter mit Verfügung vom 2. Februar 2009 die Verfahren bis zur rechtskräftigen Erledigung des vor Bundesgericht hängigen Verfahrens 4A_508/2008 AFRI-COLA.

P.

Mit Schreiben vom 9. April 2009 teilte die Vorinstanz mit, dass das dem Beschwerdeverfahren B-2304/2007 zugrundeliegende Markeneintragungsgesuch Nr. 52027/2006 TAHITIAN NONI (fig.) auf Antrag der Beschwerdeführerin vom 25. Februar 2009 geteilt worden sei. Die Beschwerdeführerin habe sich in Bezug auf einige der Waren der Klasse 32 (*Biere; alkoholfreie Getränke ausgenommen Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken*) dazu bereit erklärt, eine Einschränkung der Warenliste auf Produkte tahitianischer Herkunft eintragen zu lassen. Für die vorgenannten Waren sowie für die nicht strittigen Dienstleistungen der Klassen 35 und 43 konnte das Zeichen unter der Nr. 584'714 eingetragen werden, so dass im Beschwerdeverfahrens B-2304/2007 lediglich noch die angemeldeten Waren der Klassen 3, 5, 29-31 sowie *Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wasser* der Klasse 32 zu behandeln sind.

Q.

Q.a Mit Verfügung vom 22. April 2009 stellte das Gericht die Erledigung des vor Bundesgericht hängigen Verfahrens 4A_508/2008 AFRI-COLA fest und verwies darauf, dass in vergleichbaren Fällen mit Hinweis auf ein weiteres vor Bundesgericht hängiges Eintragungsverfahren 4A_587/2008 CALVI Sistierungsanträge gestellt worden seien, während das in Bezug auf die vorliegenden Verfahren nicht der Fall sei. Zugleich wurden die Parteien aufgefordert, bis zum 4. Mai 2009 Anträge zur weiteren Prozessleitung zu stellen.

Q.b Die Vorinstanz beantragte mit Schreiben vom 29. April 2009 die weitere Sistierung der Verfahren im Hinblick auf das vor Bundesgericht hängige und Eintragungsverfahren 4A_587/2008 CALVI und dessen präjudizieller Bedeutung für das vorliegende Verfahren.

Q.c Am 30. April 2009 ging das Urteil des Bundesgerichts im Eintragungsverfahren 4A_587/2008 CALVI vom 9. März 2009 beim Bundesverwaltungsgericht ein.

Q.d Der Instruktionsrichter erklärte den Sistierungsantrag der Vorinstanz für gegenstandslos, weil mit der Erledigung des Verfahrens vor Bundesgericht die Begründung für die Sistierung entfallen sei und forderte die Parteien innert bis zum 3. Juni 2009 erstreckter Frist auf, Anträge zur weiteren Prozessführung zu stellen.

R.

Die Vorinstanz beantragte mit Eingabe vom 28. Mai 2009 ihr eine Frist zu setzen, damit sie zur Bedeutung des Bundesgerichtsentscheids 4A_587/2008 CALVI in Bezug auf die vorliegenden Verfahren Stellung nehmen könne.

S.

S.a Mit Eingabe vom 30. Januar 2009 (recte: 30. Mai 2009) beantragte die Beschwerdeführerin, das Verfahren erneut bis Ende August zu sistieren, da erneut Vergleichsgespräche mit der Vorinstanz angebahnt worden seien.

S.b Auf die mit Verfügung vom 4. Juni 2009 eingeräumte Gelegenheit zur Stellungnahme im Hinblick auf die von der Beschwerdeführerin beantragte erneute Sistierung der Verfahren wegen Vergleichsgesprä-

chen teilte die Vorinstanz am 15. Juni 2009 mit, dass ihrer Ansicht nach eine Eintragung der Zeichen nur möglich sei, wenn das Warenverzeichnis auf Waren tahitianischer Herkunft eingeschränkt werde. Vor diesem Hintergrund sehe das Institut keinen Verhandlungsspielraum, weswegen sie eine weitere Verfahrenssistierung als entbehrlich erachte.

T.

T.a Mit Verfügung vom 30. Juni 2009 setzte der Instruktionsrichter den Parteien Frist bis zum 28. August 2009 an, zu den am 8. September 2008 durch das Gericht gestellten Sachverhaltsfragen Stellung zu nehmen (siehe unter M.).

T.b Die Beschwerdeführerin äusserte sich mit Schreiben vom 12. August 2009 zunächst zur wirtschaftlichen und touristischen Bedeutung Tahitis für die Schweiz (Ziffer 4 der Verfügung vom 8. September 2008).

T.c Die Vorinstanz reichte keine weitere Belege zu den Akten, da die vom Bundesverwaltungsgericht gestellten Fragen ihres Erachtens unnötig und unverhältnismässig seien, wie sie in ihrem Schreiben vom 25. August 2009 ausführte (Ziffer 9). Sie wiederholte darin ihre Auffassung, dass die relevanten Verkehrskreise aufgrund der streitgegenständlichen Zeichen Waren aus Tahiti erwarteten und die Gefahr der Irreführung bestehe, sofern keine Einschränkung auf Waren tahitianischer Herkunft eingetragen werde.

T.d Zu den weiteren mit Verfügung vom 8. September 2009 bzw. 30. Juni 2009 gestellten Fragen äusserte sich die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 28. August 2009.

U.

Mit Verfügung vom 31. August 2009 gewährte der Instruktionsrichter der Beschwerdeführerin das rechtliche Gehör zur Frage der Eintragungsfähigkeit, da die Vorinstanz sich in ihrer Stellungnahme hierzu geäussert hatte.

V.

Auf die dargelegten und weitere Vorbringen der Parteien und die von ihnen eingereichten Beweismittel wird, soweit sie rechtserheblich sind,

in den Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerden wurden in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und die verlangten Kostenvorschüsse rechtzeitig geleistet. Als Markenanmelderin ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerden ist daher einzutreten.

2.

Die Vorinstanz stützt die Zurückweisung der Marken auf den Vorwurf eines irreführenden Charakters des Zeichens für Waren nicht-tahitianischer Herkunft sowie auf dessen Gemeingutzugehörigkeit, da es die Herkunft der Waren beschreibe. Sie führt aus, dass der Abnehmer die Zeichen als Hinweis auf die Herkunft der Noni-Frucht von der Insel Tahiti verstehe. Für Waren nicht-tahitianischer Herkunft seien die Zeichen daher irreführend.

2.1 Gemäss Art. 2 Bst. a MSchG sind dem Gemeingut zugehörige Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen. Darunter fallen unter anderem Angaben, die den geographischen Herkunftsort beschreiben (BGE 128 III 454 E. 2.1 *Yukon*). Der beschreibende Charakter muss vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasiaufwand unmittelbar erkennbar sein (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-2642/2008 vom 30. September 2009 E. 2.3 *Park Avenue*). Ausserdem muss es jedem Produzenten möglich sein, auf die Herkunft seiner Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen. Herkunftsangaben gelten daher solange als freihaltebedürftig, als nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich weitere Produzenten oder sonstige Anbieter im entsprechenden Gebiet niederlassen (BGE 128 III 454 E. 2.1 *Yukon*). Nach der Legaldefinition in Art. 47 Abs. 1 MSchG sind Herkunftsangaben direkte oder indirekte Hinweise auf die geographische Herkunft von Waren, einschliesslich Hinweisen auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhängen.

2.2 Nach Art. 2 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) sind irreführende Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen. Eine Herkunftserwartung wecken Zeichen, welche eine geographische Angabe enthalten und den Adressaten zur Annahme verleiten, die Ware stamme aus dem Land oder dem Ort, auf den die geographische Angabe hinweist (BGE 135 III 416 E. 2.2 *Calvi [fig.]*; MICHAEL NOTH, in: Markenschutzgesetz [MSchG], Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Bern 2009, [hiernach: Bearbeiter, in: MSchG] Art. 2 Bst. c, N. 46, der diesen Erfahrungssatz als zu pauschal und undifferenziert kritisiert). Voraussetzung für die Anwendung ist indessen, dass der geographische Ort den relevanten schweizerischen Verkehrskreisen bekannt ist (vgl. Urteil des BVGer B-1279/2008 vom 16. Juni 2010 E. 3.1 und 5.5 in fine *Altec Lansing*). Neben direkten geographischen Herkunftsangaben im Sinne von Art. 47 Abs. 1 MSchG können bekannte Zeichenbestandteile und Wortbildungselemente kombinierter Zeichen wie etwa "Afri" auch auf eine geographische Herkunft hinweisen (Urteil des Bundesgerichts 4A_508/2008 vom 10. März 2009 E. 4.4 *Afri-Cola [fig.]*; Urteil des BVGer B-102/2008 vom 28. Januar 2010 E. 6.4 *Java Monster*; mit anderem Ergebnis wegen der Unbekanntheit des Ortes und der Vorstellung einer Katze, die mit Cheshire in Verbindung zu bringen ist, was nicht zu einer die Herkunft beschreibenden Bedeutung führt, Urteil des BVGer B-734/2008 vom 11. Januar 2010 E. 8.6 *Cheshire Cat*).

2.3 Keine Herkunftserwartung besteht trotz Verwendung bekannter Zeichenbestandteile, wenn das Zeichen durch weitere Bestandteile im Gesamteindruck derart verändert wird, dass eine Herkunftserwartung ausgeschlossen werden kann (Urteile des Bundesgerichts 4A_508/2008 vom 10. März 2009 E. 4.2 *Afri-Cola [fig.]*, 4A.3/2006 vom 18. Mai 2006 E. 2.6 *Fischmanufaktur Deutsche See [fig.]* in casu jeweils verneinend; bejaht in den Urteilen des BVGer B-6850/2008 vom 2. April 2009 E. 6.4 *Arizona Girls [fig.]* und B-3511/2007 vom 30. September 2008 E. 4 *AgieCharmilles*; ausführlich dazu B-1279/2008 vom 16. Juni 2010 E. 3.2 *Altec Lansing*).

2.4 Eine Herkunftserwartung fehlt auch, wenn die interessierten Kreise, d.h. die potentiellen Abnehmer, die Bezeichnung nicht als Hinweis auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstehen, Davon darf jedenfalls ausgegangen werden, wenn die Marke einer der in BGE 128 III 454 E. 2.1 *Yukon* definierten Fallgruppen zugeordnet werden kann, u.a. wenn das Zeichen wegen seines Symbolgehalts als

Fantasiezeichen aufgefasst wird oder der Ort, auf den das Zeichen hinweist, sich nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort eignet (bestätigt durch BGE 135 III 416 E. 2.6 f. *Calvi* [fig.]). Nicht restlos geklärt ist die Frage, ob diese Fallgruppen als abschliessend zu betrachten sind (dagegen NoTH, in: MSchG, Art. 2 Bst. c, N. 43, der annimmt, das Bundesgericht gehe im CALVI-Entscheid davon aus; vgl. ausserdem namentlich zur Frage weiterer Yukon-Kategorien MARCO BUNDI/BENEDIKT SCHMIDT, Kann ein an sich täuschendes Markenelement durch weitere Elemente neutralisiert werden? – Anmerkungen zum Entscheid BVGer "AJC presented by Arizona Girls [fig.] in: sic! 9/2009 S. 640).

2.5 Ob eine geographische Bezeichnung, die als Wortmarke verwendet wird, zur Irreführung des Publikums geeignet ist, entscheidet sich nicht allgemein, sondern hängt von den Umständen des Einzelfalles ab. Namentlich wenn eine Marke beim Käufer eine Ideenverbindung zu einem Land, einer Gegend oder einem Ort hervorruft, der für die mit der Marke bezeichneten Produkte einen besonderen Ruf geniesst, ist sie geeignet, zumindest indirekt die Vorstellung einer Herkunftsangabe zu wecken (BGE 128 III 460 E. 2.2 in fine *Yukon*; wohl weitergehend BGE 135 III 416 E. 2.5 *Calvi* [fig.]). In solchen Fällen besteht die Gefahr einer Irreführung des Publikums, falls die mit dem Zeichen versehenen Waren nicht dort hergestellt werden (BGE 128 III 460 E. 2.2 in fine *Yukon* mit Hinweis).

2.6 Bei zusammengesetzten Marken sind vorerst die den Gesamteindruck bildenden Einzelelemente auf einen geographischen Sinngehalt und ihre Relevanz bezüglich einer Herkunftserwartung hin zu untersuchen. In einem zweiten Schritt ist sodann zu prüfen, ob der einen geographischen Sinngehalt aufweisende Zeichenbestandteil in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Verständnis der massgeblichen Verkehrskreise eine Herkunftsangabe darstellt. Erst wenn Letzteres bejaht wird, ist schliesslich zu prüfen, ob die angefochtene Marke in ihrem Gesamteindruck – und nicht nur in Bezug auf einzelne Zeichenbestandteile – eine Herkunftserwartung bezüglich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen hervorruft (Urteile des BVGer B-6850/2008 vom 2. April 2009 E. 4 *AJC presented by Arizona Girls* [fig.], B-3511/2007 vom 30. September 2008 E. 4 *AgieCharmilles*).

2.7 Bei der Bestimmung des relevanten Verkehrskreises in Irreführungsfällen ist auf das Verständnis der durchschnittlichen Abnehmer abzustellen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, [hiernach Marbach, Verkehrskreis] sic! 1/2007 S. 3, 6). Die im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis genannten Produkte sind die Grundlage zur Ermittlung des Verkehrskreises. Sie sind normativ objektiviert zu umschreiben (MARBACH, Verkehrskreise, S. 7).

2.8 Auch englische Ausdrücke (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 & Adventure Channel*; Eidgenössische Rekurskommission für das Geistige Eigentum [RKGE] vom 23. Dezember 2004, in: sic! 6/2005 467 E. 4 *Boysworld* mit Hinweisen) können Gemeingut sein, es sei denn sie werden von einem erheblichen Teil der Abnehmerkreise nicht verstanden, was der Fall sein soll, wenn ein Ausdruck nicht zum Grundwortschatz gehört (Urteile des BVGer B-7272/2008 vom 11. Dezember 2009 E. 3.4 *Snowsport*, B-5518/2007 vom 18. April 2007 E. 4.2 und 7 *Peach Mallow*; vgl. CLAUDIA KELLER, Do you speak English? – Anmerkungen zum Bundesverwaltungsgerichtsentscheid B-804/2007, «Delight Aromas (fig.)» in: sic! 6/2008 485). Dieser Grundsatz gilt auch für in englischer Sprache gefasste Herkunftsbezeichnungen, die daher wie in den Landessprachen gehaltene Herkunftsbezeichnungen ebenfalls geeignet sind, eine Irreführung im Sinne von Art. 2 Bst. c MSchG herbeizuführen (als selbstverständlich angesehen in: RKGE vom 19. Mai 2006 in sic! 11/2006 771 *British American Tobacco Switzerland*).

3.

Gemeinsam ist allen fünf Marken der Wortbestandteil "Tahitian Noni", dessen Bedeutung vorab zu untersuchen ist.

3.1 Tahiti ist die grösste der Inseln Französisch Polynesiens mit dem Sitz der Hauptstadt, Papeete. Die Insel Tahiti hat nicht ganz 200'000 Einwohner. Hauptexportprodukte von Französisch Polynesien sind schwarze Kulturperlen und Kokosprodukte (Brockhaus multimedial premium 2008, aktualisierte Version vom 15. Juni 2007). Tahiti exportiert ebenfalls Vanille, Früchte, Blumen, Monoï und Fisch. Ein sehr wichtiger Industriezweig ist der Tourismus (vgl. Angaben der französischen Regierung, <http://www.outre-mer.gouv.fr/> > Polynésie française > économie). "Tahitian" ist in englischer Sprache das Adjektiv von Tahiti und bedeutet "tahitisch, aus Tahiti kommend".

3.2 Noni (lat. *Morinda citrifolia*) ist die offenbar hawaiianische Bezeichnung für einen grossen Busch oder kleinen Baum dieses Namens, der Früchte trägt (Lexikon der Lebensmittel und der Lebensmittelchemie, Waldemar Ternes/Alfred Täufel/Liselotte Tunger/Martin Zobel [Hrsg.], Hamburg 2007, [hiernach: *Lebensmittellexikon*], S. 1290 f.). Ihr heutiger Verbreitungsschwerpunkt liegt im indopazifischen Raum, vor allem in der Südsee (*Lebensmittellexikon*, S. 1291). Die Noni-Pflanze (d.h. ihre Rinde und Wurzeln) eignet sich zur Herstellung von Farbmitteln. In Polynesien wurde die Pflanze (Früchte, Blätter, Rinde, Wurzel, Blume und Samen) als Heilmittel verwendet (European Commission, Opinion of the Scientific Committee on Food on Tahitian Noni juice, vom 4. Dezember 2002, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out151_en.pdf). "Tahitian Noni" bedeutet damit nichts anderes als tahitianisches Noni.

4.

Bei den Fragen, ob ein Zeichen irreführend oder beschreibend ist, muss regelmässig auf den Verkehrskreis der potentiellen Abnehmer der beanspruchten Waren abgestellt werden (E. 2.7).

4.1 Der Beurteilung der streitgegenständlichen Zeichen in Bezug auf die beanspruchten Waren ist, soweit es sich dabei um Güter des täglichen Lebens handelt, die Auffassung des Durchschnittskonsumenten zugrunde zu legen, da Waren wie z.B. Eier, Saft und Babykost als Lebensmittel, aber auch pharmazeutische Produkte (Klasse 5) von allen Bevölkerungskreisen regelmässig nachgefragt werden (vgl. Urteile des BVGer B-6770/2007 vom 9. Juni 2008 E. 7.2 *Nasocort/Vasacor*; B-4070/2007 vom 8. April 2008 E. 5.2 et 9 mit Hinweisen *Levane/Levact*), ist nach der Rechtsprechung auch diesbezüglich – mit Ausnahme verschreibungspflichtiger Medikamente – vom Durchschnittskonsumenten als relevantem Verkehrskreis auszugehen.

4.2 *Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke* der Klasse 5, beansprucht für EQUINE ESSENTIALS THE TAHITIAN NONI ADVANTAGE (fig.), CANINE ESSENTIALS THE TAHITIAN NONI ADVANTAGE (fig.), TAHITIAN NONI AUTHENTI (fig.) und TAHITIAN NONI (fig.), können indessen kaum als Güter des täglichen Lebens bezeichnet werden, wie sie vom Durchschnittskonsumenten erworben werden (vgl. dazu Urteil des BVGer B-8320/2007 vom 13. Juni 2008 E. 3.2 *iBond/HY-BOND RESIGLASS*). In Bezug auf diese Güter ist daher von einem separaten Verkehrskreis der in der Zahnheilkunde tätigen Fachleute auszugehen, welche mit den Eigenschaften und den

Herstellern seines Arbeitsmaterials in besonderem Masse vertraut sind und die Einkäufe von Arbeitsmaterial mit erhöhter Aufmerksamkeit tätigen (vgl. dazu Urteil des BVGer B-8320/2007 vom 13. Juni 2008 E. 6.3 *iBond/HY-BOND RESIGLASS*). Dieser Umstand führt indessen nicht dazu, dass dieser besondere Verkehrskreis den Wortbestandteil TAHITIAN in Bezug auf *Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke* der Klasse 5 nicht als Herkunftsangabe, sondern als Fantasiebezeichnung auffasst. Wie das Bundesgericht festgehalten hat, muss ein Ort nicht als Produktionsstätte bekannt sein, um eine Herkunftserwartung zu wecken (BGE 128 III 454 E. 2.2 in fine *Yukon*). Festzuhalten ist daher, dass auch das angesprochene Fachpublikum in Bezug auf die genannten Waren wie der Durchschnittskonsument grundsätzlich davon ausgeht, dass sich aus dem Zeichenbestandteil TAHITIAN eine Herkunftserwartung ableitet.

4.3 Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass die Noni-Produkte vor allem als Wellness- und Lifestyle Produkte mit Hilfe eines Network-Marketing-Systems und nicht in normalen Ladengeschäften vertrieben werden (Beschwerden vom 28. März 2007, jeweils S. 5) und daher durchschnittliche Konsumenten nur diejenigen Personen seien, welche sich für diese Produkte interessierten. Dem kann nicht gefolgt werden. Im Markeneintragungsverfahren ist nicht vom tatsächlichen Gebrauch der Marke, sondern vielmehr vom Verzeichnis der beanspruchten Waren- und Dienstleistungen auszugehen (EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 788). Die Vertriebskanäle gehören zu denjenigen marketingtypischen Wareneigenschaften, welche zum einen nicht eingetragen sind und zum anderen bei der Festlegung der relevanten Verkehrskreise schon deswegen keine Berücksichtigung finden können, weil sie relativ kurzfristigen Veränderungen unterliegen können. Relevanter Verkehrskreis ist, soweit Güter des täglichen Lebens beansprucht werden, der schweizerische Durchschnittskonsument.

5.

5.1 Bei dem Zeichenbestandteil TAHITIAN handelt es sich um eine direkte Herkunftsangabe (RKGE vom 12. Februar 2004 in sic! 9/2004 673 E. 4 *Tahitian Noni*). Die adjektivische Form unterstützt zusätzlich den Eindruck, das Wort solle NONI in Bezug auf die Herkunft näher beschreiben. Zu prüfen bleibt, wie das Wort TAHITIAN unter Berück-

sichtigung des Wortes NONI (E. 5.2 f. hiernach) und gegebenenfalls weiterer Markenbestandteile (E. 6 ff.) zu beurteilen ist.

5.2 Fraglich ist, ob NONI für den schweizerischen Durchschnittskonsumenten mit dem einzig in Betracht kommenden, oben genannten Sinngehalt (vgl. E. 3.2) verstanden wird. Wäre von einem schweizerischen Durchschnittskonsumenten auszugehen, der die Noni-Frucht nicht kennt, würde sich die Anschlussfrage stellen, ob die Verbindung eines herkunftsbezeichnenden Adjektivs (TAHITIAN) mit einem Fantasiewort und gegebenenfalls anderen Bestandteilen überhaupt als Herkunftsbezeichnung aufgefasst wird (gegen eine irreführende Herkunftsbezeichnung bei zusammengesetzten Marken: Urteile des BVGer B-1279/2008 vom 16. Juni 2010 E. 3.2 *Altec Lansing*, B-734/2008 vom 11. Januar 2010 E. 8.6 *Cheshire Cat*, BVGer B-6850/2008 vom 2. April 2009 E. 6.3 *AJC presented by Arizona Girls [fig.]*; B-3511/2007 vom 30. September 2008 E. 5.3 f. *AgieCharmilles*). Ginge man indessen von einer Bekanntheit der Noni-Frucht auch beim Durchschnittskonsumenten aus, könnte der Schluss zulässig sein, dass diese Konsumenten wissen, dass in manchen der beanspruchten Waren kein Noni enthalten sein kann und insoweit schon deshalb eine tahitianische Herkunft ausgeschlossen werden kann, bzw. eine sachliche Irreführung vorliegt.

5.3 Die Noni ist bislang in deutscher Sprache nur in speziellen Lexika (vgl. Lebensmittellexikon, a.a.O., S. 1290) und bei Wikipedia lexikographisch nachgewiesen, nicht aber in üblicherweise von breiten Bevölkerungskreisen konsultierten Nachschlagewerken, welche anders als Wikipedia durch die Aufnahme eines Terminus auch einen Hinweis auf die Verbreitung einer Vokabel liefern. Die Pflanze wird in mehrbändigen Enzyklopädien unter ihrem lateinischen Namen, *Morinda Citrifolia*, geführt, was jedoch für die Markenbeurteilung ausser Betracht zu bleiben hat (vgl. dazu Urteil des BVGer B-1136/2009 vom 9. Juli 2010 E. 7.3.1 *PERNATON/Pernadol* 400).

Es kann offen bleiben, ob Personen, die sich, als Konsumenten oder Fachleute, für Wellness- und Lifestyleprodukte interessieren, die Noni-Frucht und -Pflanze kennen (vgl. auch RKGE vom 12. Februar 2004 in sic! 9/2004 673 E. 5 *Tahitian Noni*). Die Noni-Pflanze und ihre Frucht sind jedenfalls weder in reiner noch in verarbeiteter Form im Detailhandel zu finden. Aufgrund der Dichte der Einkaufsmöglichkeiten in der Schweiz werden Lebensmittel, Hygieneartikel und pharmazeuti-

sche Produkte in der Regel nicht vorwiegend über das Internet bezogen. Daher ist anzunehmen, dass die Frucht bzw. Pflanze dem hier relevanten schweizerischen Durchschnittskonsumenten nicht bekannt ist (anders insoweit noch die RKGE vom 12. Februar 2004 in sic! 9/2004 673 E. 5 *Tahitian Noni*, die davon ausging, dass sich "wie bei anderen exotischen Früchten und Gewürzen [z.B. Grapefruit, Lychee, Avocado, Chili] [...] die englische Bezeichnung als Sachbezeichnung für die Frucht des indischen Maulbeerstrauches allgemein durchsetzen und zudem die *Morinda citrifolia* auch in der Schweiz als Heilpflanze eingesetzt werde und in deutschsprachigen Fachkreisen [Drogisten, Apotheker, Heilpraktiker, Alternativmediziner] unter der Bezeichnung "NONI" bekannt sei.) Entgegen der Annahme der Rekurskommission hat die Noni-Frucht in den sechs Jahren, die seit deren Entscheid vergangen sind, keine erweiterte Verbreitung gefunden. Dafür gibt es derzeit auch im Hinblick auf die nahe Zukunft keine Indizien, wie etwa im Hinblick auf die Fussballweltmeisterschaft 2010 von einer erweiterten Verbreitung des Wortes "Vuvuzela" auszugehen war (vgl. BVGer B-181/2007 vom 21. Juni 2007 E. 4.5 *Vuvuzela*). Da die Bestandteile der Pflanze nicht im Rohzustand – wie andere exotische Früchte (z.B. Mango, Lychee, Papaya) – verzehrt werden, ist jedenfalls nicht zu erwarten, dass Noni etwa als Frucht langfristig populärer wird und demzufolge auch breiter angeboten wird. Aber auch als Heilmittel oder Nahrungsergänzungsmittel sowie kulturgeschichtlich hat Noni – anders als etwa die Bestandteile der Aloe Vera (vgl. etwa Brockhaus Multimedia Premium 2008, Version vom 15. Juni 2007 zur abführenden Wirkung; Lebensmittellexikon, a.a.O., S. 46 f. zu deren breiter Verwendung in Hautpflegemitteln und als Nahrungsergänzungsmittel, welche auch in Supermärkten vertrieben werden) – in der Schweiz keine besondere Bekanntheit erlangt. Insbesondere erhält Noni – von Ermittlungen wegen eines beim Vertrieb eingesetzten Schneeballsystems abgesehen (2001) – nahezu keine mediale Aufmerksamkeit. Dass einzelne Gruppen der Bevölkerung die Frucht von Berufs wegen kennen, steht der Feststellung nicht entgegen, dass der für die Frage der Unterscheidungskraft und einer möglichen Irreführungsgefahr relevante Durchschnittskonsument diese Frucht, wie ausgeführt, nicht kennt. Etwas anderes hat für das Freihaltebedürfnis zu gelten, zu dessen Beurteilung auf die Konkurrenten der Beschwerdeführerin abzustellen ist, wie schon die Rekurskommission festgehalten hat (RKGE vom 12. Februar 2004 in sic! 9/2004 673 E. 6).

5.4 Nach dem Gesagten stellt sich die Frage, wie ein Zeichen zu beurteilen ist, das einerseits eine unmittelbare Herkunftsangabe (Tahiti) enthält und andererseits ein weitgehend unbekanntes Wort, Noni, bei dem die Konsumenten nicht wissen, worum es sich handelt. Bei einer unmittelbaren Herkunftsangabe ist dann nicht von einer Herkunftserwartung seitens der Konsumenten auszugehen, wenn das Zeichen wegen seines Symbolgehalts als Fantasiezeichen aufgefasst wird (BGE 128 III 460 E. 2.1.2 *Yukon*). Eine Fantasiebezeichnung ergibt sich indessen nicht schon aus dem Umstand, dass sich zu einer eindeutigen Herkunftsbezeichnung ein gänzlich unverständliches Wort gesellt. Vielmehr muss der weitere Bestandteil eine Funktion einnehmen, die von dem auf die Herkunft hinweisenden Charakter des Zeichens ablenkt (z.B. Urteil des BVGer B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 *Pirates of the Carribean*, in dem das Vorliegen einer Herkunftsangabe nicht diskutiert wird, BVGer B-734/2008 vom 11. Januar 2010 E. 8.6 *Cheshire Cat*, wenn man es als die Figur von Lewis Carroll bezeichnend auffasst, B-1279/2008 vom 6. Juni 2010 E. 5.5 *Altec Lansing*). So konnte für das Zeichen JAVA MONSTER etwa erwogen werden, ob der Zusatz MONSTER die Vorstellung eines Wesens aus der indonesischen Sagen- und Märchenwelt hervorruft und deswegen als eintragungsfähiges Fantasiezeichen qualifiziert werden kann (im Ergebnis verneint, Urteil des BVGer B-102/2008 vom 28. Januar 2010 E. 6.4). Ein Wort, wie Noni, welches für den schweizerischen Durchschnittskonsumenten keinen Sinngehalt transportiert, hat indessen keine derartige Wirkung und rückt den Bestandteil TAHITIAN als das einzig verständliche Wort eher in den Vordergrund. Durch Hinzufügen des Wortes Noni kann jedenfalls die Erfahrungstatsache nicht umgestossen werden, dass eine geographische Angabe beim Käufer die Vorstellung weckt, die bezeichnete Ware stamme aus der Gegend, auf die hingewiesen wird.

5.5 Nach dem Gesagten ist mithin festzuhalten, dass die Kombination aus der direkten Herkunftsbezeichnung TAHITIAN und dem den Durchschnittskonsumenten nicht bekannten Begriff NONI von diesen grundsätzlich als ein Herkunftshinweis aufgefasst wird. Indessen ist zu berücksichtigen, dass die zu beurteilenden Zeichen weitere Elemente enthalten. Diese könnten geeignet sein, den herkunftshinweisenden Charakter der Zwei-Wort-Kombination TAHITIAN NONI bzw. die Eignung zur Irreführung jedenfalls in Bezug auf bestimmte der beanspruchten Waren entfallen zu lassen.

6.

Im Folgenden wird zu beurteilen sein, wie die fünf, den Zeichenbestandteil TAHITIAN NONI enthaltenden Bezeichnungen unter Berücksichtigung der jeweiligen graphischen bzw. verbalen Zusätze und in Bezug auf die beanspruchten Waren zu bewerten sind.

6.1 TAHITIAN NONI JUICE KRAFTZWERG (Nr. 51640/2006)

6.1.1 Von den zu dem gleichbleibenden Bestandteil TAHITIAN NONI hinzutretenden Wortelementen wird das englische Wort JUICE als zum englischen Grundwortschatz gehörig vom schweizerischen Durchschnittskonsument mit der Bedeutung "Saft" ohne weiteres verstanden.

"KRAFTZWERG" ist ein lexikographisch bislang nicht erfasstes Wort der deutschen Sprache, welches gleichwohl für andere Waren (z.B. für einen Synthesizer der Marke MFB) in Benutzung ist. Wer die deutsche Sprache beherrscht, versteht das Wort problemlos als metaphorischen Hinweis auf das Vorhandensein von Stärke trotz geringer Grösse wie es auch in der Werbung, insbesondere für Fahrzeuge, verwendet wird (Autobild vom 23. Oktober 2009, Kleiner Kraftzwerg, http://www.autobild.de/artikel/vw-polo-und-golf-mit-1-2-liter-tsi_997327.html; Dieter Liechti, Französischer Kraftzwerg, Thurgauer Zeitung vom 5. Mai 2009, <http://www.thurgauerzeitung.ch/auto/kompaktwagen/Franzoesischer-Kraftzwerg-mit-200-PS/story/14961385>). Es handelt sich insoweit in Kombination mit anderen Markenbestandteilen in erster Linie um einen anpreisenden Zusatz. Ein anderer eigenständiger Bedeutungsgehalt ist nicht ersichtlich.

Insgesamt wird das Zeichen wohl verstanden als "aus Tahiti stammender Noni-Saft, der Kraft gibt bzw. schon in geringer Menge kräftigt".

6.1.2 In dem Zeichen wird neben NONI der unmittelbaren Herkunftsbezeichnung TAHITIAN die Warenbezeichnung JUICE hinzugefügt. Fraglich ist, ob auch nach Anfügen von JUICE und KRAFTZWERG das Zeichen als Ganzes weiterhin als Herkunftsangabe angesehen werden kann, wie für die Kombination TAHITIAN NONI angenommen wurde. Auch ohne ein näheres Verständnis des Wortes NONI begreift der Konsument jedenfalls, dass es sich um Saft handelt, der aus Tahiti stammt. Das Wort JUICE verstärkt den Charakter des Zeichens als Herkunftsangabe, da dem Adjektiv TAHITIAN mit dem Wort JUICE ein

Bestandteil zu Seite gestellt wird, auf welchen es sich beziehen kann. Durch den weiteren Zusatz Kraftzwerg, der vornehmlich anpreisenden Charakter hat, wird dieser Eindruck nicht erschüttert.

6.1.3 Nach dem Gesagten ist zu prüfen, ob das Wortzeichen TAHITIAN NONI JUICE KRAFTZWERG als möglicherweise irreführende Herkunftsangabe in Bezug auf alle beanspruchten Waren einzustufen ist. Das Zeichen wird für die folgenden Waren beansprucht:

KLASSE 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgeköhltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette;

KLASSE 30: Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffeeersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis;

KLASSE 32: Biere; Mineralwässer und kohlen säurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken.

Von einer Herkunftsangabe ist jedenfalls zunächst auszugehen, soweit die Warenklasse 32 mit Ausnahme von Bier sowie Mineralwässern und kohlen säurehaltige Wässern betroffen sind. Wegen des im Zeichen enthaltenen Wortes JUICE ist anzunehmen, dass das Wort TAHITIAN als Herkunftsangabe jedenfalls in Bezug auf Fruchtsäfte bzw. Frucht-saft enthaltende Getränke aufgefasst wird.

6.1.4 Fraglich ist indessen, ob dies auch für Bier, Mineralwässer und kohlen säurehaltige Wässer sowie für die anderen Waren gelten soll. Einerseits könnte davon auszugehen sein, dass sobald der Herkunftscharakter der Bezeichnung durch andere Zeichenbestandteile wie JUICE bestätigt ist, der Charakter als Herkunftsangabe für alle Waren gelten muss. Andererseits könnte der Umstand, dass gerade eine der beanspruchten Waren in das Zeichen aufgenommen wird zu einer Einschränkung der Herkunftsangabencharakters auf diese Art von Waren führen. Gegen letztere Variante spricht, dass hierdurch zum einen eine Möglichkeit zum Umgehung des grundsätzlich streng gehandhabten Ausschlussgrundes der Irreführung über geographische Herkunftsangaben geschaffen würde. Zum anderen unterschiede sich die Prüfung durch nichts mehr von derjenigen wie sie im Rahmen des Gemeingutbestandes Art. 2 Bst. a MSchG durchgeführt wird. Im Ergebnis kann offenbleiben, ob ein Zeichen wie TAHITIAN NONI JUICE KRAFTZWERG infolge des Wortes TAHITIAN für jegliche Warenkategorien als Herkunftsangabe angesehen werden müsste. Im vorliegenden Fall

sollen ausschliesslich Lebensmittel so bezeichnet werden. Da das Wort JUICE und sein deutsches und französisches Pendant (juice = auch figurativ: energy, vgl. PONS Grosswörterbuch Englisch-Deutsch, Stuttgart u.a. 2002, S. 479; "ohne Saft und Kraft" = kraftlos, ohne rechten Schwung, vgl. Duden - Redewendungen, Wörterbuch der deutschen Idiomatik, 2. Auflage, Mannheim u.a. 2002, S. 638; "jus" als Synonym für "vigueur", vgl. Le Grand Robert de la langue française, Online-Version 2.0, 2005) auch im übertragenen Sinne gerade im Zusammenhang mit KRAFTZWERG als Hinweis auf Kraft, Stärke und Energie verstanden werden kann, wirkt es nicht in dem Sinne einengend, als dass es nur für Saft enthaltende Waren in Betracht käme und der Konsument ausschliessen würde, dass die Bezeichnung TAHITIAN in dem Zeichen, angewendet auf nicht Saft enthaltende Waren, nicht als Hinweis auf die Herkunft der Waren zu verstehen wäre. Die weiteren Elemente des Zeichens neben TAHITIAN sind mithin nicht geeignet, die durch dieses Wort entstandene Herkunftserwartung wieder aufzuheben.

6.1.5 Die Beschwerdeführerin macht geltend, das Zeichen sei nicht irreführend, weil wenigstens für einen Teil der Waren die Angabe TAHITIAN zutreffe und etwa das für die Herstellung von Saft und zahlreicher anderer Waren benötigte Noni-Püree in Tahiti produziert werde (Beschwerde S. 4 ff.), was sie hinreichend belegt (vgl. Beilage 2 zur Eingabe vom 28. August 2009). Gemäss Art. 48 Abs. 1 MSchG könne sich die Herkunft einer Ware nach dem Ort der Herstellung oder nach der Herkunft der verwendeten Ausgangsstoffe oder Bestandteile beurteilen. Insbesondere bei verarbeiteten Naturprodukten käme grundsätzlich beides als wertbestimmender Faktor in Betracht. Ob die Verarbeitung oder die Rohstoffe im Vordergrund stehen, sei nach der Verkehrsauffassung zu beurteilen. In diesem Zusammenhang ist sie der Ansicht, dass auf einen eingeschränkten Verkehrskreis der an Lifestyle- und Wellnessprodukten interessierten Personen abzustellen ist, für welche die Herkunft der Noni-Frucht aus Tahiti im Vordergrund stehe. Sie verweist insoweit auf den ihrer Ansicht parallel liegenden vom Bundesgericht entschiedenen Fall FISCHMANUFKTUR DEUTSCHE SEE (fig.), in dem das Bundesgericht der Vorinstanz folgend, die Beschwerde abgewiesen hatte, weil der Verarbeitung in Deutschland aus Sicht der Konsumenten keine höhere Bedeutung zukam (Urteil des Bundesgerichts 4A.3/2006 vom 18. Mai 2006 in sic! 10/2006 677 E. 2.5 *Fischmanufaktur Deutsche See [fig.]*) und die Beschwerdeführerin eine Beschränkung auf Waren deutscher Herkunft

nicht eintragen wollte.

Die Vorinstanz hält dem entgegen, dass sich im Markeneintragungsverfahren die Frage, ob der Verarbeitungsort oder der Ort der Rohstoffproduktion massgeblich sind, nicht stelle. Diese Frage sei einzig bei der späteren Benützung der Marke relevant, wenn der Zivilrichter aufgrund seiner umfassenden Kognition im Streitfall tatsächlich die Herkunft zu bestimmen habe. Im Eintragungsverfahren gehe es nur darum, festzustellen, ob eine Herkunftserwartung geweckt werde. Sei dies der Fall, so sei um eine Irreführung betreffend einer geographischen Herkunft zu verhindern, das Warenverzeichnis auf Produkte, für welche die von Konsumenten erwartete Herkunft zutrifft, einzuschränken (Vernehmlassung Ziff. 5. ff), was die Beschwerdeführerin im Übrigen im Falle der Marke TAHITIAN NONI (fig.), Nr. 584'714, für die Warenklasse 32 akzeptiert und insoweit die Eintragung des Zeichens herbeigeführt hat.

Zu Recht macht die Beschwerdeführerin geltend, dass im Rahmen von Art. 48 Abs. 1 MSchG nach Herkunft der Rohstoffe und Anbauort differenziert wird (zu verarbeiteten Naturerzeugnissen CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 48, N. 6). Ob diese Differenzierung schon im Rahmen des Eintragungsverfahrens zu berücksichtigen ist, kann hier indessen offen bleiben, da entgegen der Argumentation der Beschwerdeführerin zuvor festzustellen war, dass der relevante Verkehrskreis für die beanspruchten Waren, namentlich Lebensmittel, der Durchschnittskonsument ist (E. 4). Diesem ist wie ebenfalls oben dargelegt (E. 5.3) der Begriff "Noni" nicht bekannt, weshalb nach der Verkehrsanschauung des relevanten Verkehrskreises die Produktion des Noni-Pürees nicht im Vordergrund stehen kann. Damit bleibt der Verarbeitungsort der Waren massgeblich. Da dieser unstreitig nicht auf Tahiti liegen muss, fallen die durch das Zeichen geweckte Herkunftserwartung und die tatsächliche Herkunft auseinander, weswegen von einer Irreführungsgefahr auszugehen ist.

6.1.6 Eine Ausnahme im Sinne eines Ortes, der – in den Augen der massgeblichen Verkehrskreise – offensichtlich nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort der damit gekennzeichneten Erzeugnisse in Frage kommt (z.B. Sahara oder Galapagos für Fernseher) ist

nicht gegeben. Bezüglich sämtlicher Waren ist daher von einer Herkunftsangabe auszugehen.

6.1.7 Nach dem Gesagten ist das Zeichen für alle beanspruchten Waren als wegen Irreführung über die Herkunft nicht eintragungsfähig zurückzuweisen.

6.2 Als weiteres Zeichen mit dem Bestandteil TAHITIAN NONI hat die Beschwerdeführerin unter der Gesuch-Nr. 52010/2006 das Zeichen EQUINE ESSENTIALS THE TAHITIAN NONI ADVANTAGE in graphischer Ausgestaltung hinterlegt (siehe A.), wobei festzuhalten ist, dass die beiden ersten Worte in grosser, ins Auge fallender Schrift gefasst sind, unter dem die Phrase "THE TAHITIAN NONI ADVANTAGE" in viel kleinerer, heller Schrift auf dunklem Grund zu stehen kommt. Rechts neben dem Kasten, der die beiden übereinander stehenden Schriftzüge einfasst, befindet sich ein weiterer Kasten mit einem Bildelement.

6.2.1 Das Zeichen wird von den englischen Worтеlementen EQUINE ESSENTIALS dominiert. "Essential" und "essenziell" wird in deutschen Wörterbüchern mit der Bedeutung "wesentlicher Punkt, wesentliche Sache, unentbehrliches, lebenswichtiges Gut" geführt (Duden Deutsches Universalwörterbuch, 6. Auflage, Mannheim 2007, S. 527). Auch dem frankophonen Konsumenten ist die Bedeutung des Wortes "Essentials", insbesondere wegen der Nähe zu dem gleichbedeutenden Begriff "l'essentiel" im Französischen bekannt. In beiden Sprachen kann ESSENTIALS daher als auch den Durchschnittskonsumenten geläufig angesehen werden kann. Das Wort EQUINE hingegen ist weder eine Vokabel der deutschen Sprache noch als Wort einer Fremdsprache dem deutschsprachigen Konsumenten vertraut. Es handelt sich um die aus dem Lateinischen stammende englische bzw. französische adjektivische Bezeichnung für "Pferd-" (Cambridge International Dictionary of English, Cambridge 1995, S. 465; Le Nouveau Petit Robert de la langue française, Paris 2009, S. 915). Während die deutsche Sprache das Adjektiv in keiner Weise adoptiert hat, findet es im Französischen jedenfalls im Bereich der Veterinärmedizin sowie der Pferdezucht Anwendung (peste équine, ostéopathie équine etc.). Es finden sich nur vereinzelt sprachlich verwandte Worte wie "cours d'équitation", die als Teil der Alltagssprache bezeichnet werden können. Eine breite Verwendung von "Équine" in der Sprache des täglichen Lebens lässt sich dagegen nicht nachweisen (Pferdefleisch = viande de cheval; Pferdestall = écurie; Pferderennen = course de

cheval). Ausserdem kennt die französische Sprache zahlreiche Worte, die mit "équi" beginnen und keinen Zusammenhang mit dem Thema Pferde aufweisen, weil die lateinische Vorsilbe "aequi" für "gleich" im Französischen mit einem "é" transkribiert wird (équitable, équinoxe etc.). Es ist daher davon auszugehen, dass das Wort nur von Fachkreisen, die als Züchter oder Tierarzt beruflich oder als Sportler mit Pferden zu tun haben, geläufig ist, nicht aber dem französischsprachigen schweizerischen Durchschnittskonsumenten. Die Bedeutung der Wortkombination EQUINE ESSENTIALS, die sich mit "das Wesentliche für das Pferd" übersetzen lässt, wird mithin nur von den genannten Fachleuten als Sachbezeichnung wahrgenommen und verstanden.

6.2.2 Von der kleiner geschriebenen Phrase "THE TAHITIAN NONI ADVANTAGE" wird wie bereits ausgeführt TAHITIAN ohne weiteres als Hinweis auf Tahiti verstanden. Das Wort ADVANTAGE, welches sich als Vorteil (PONS-Grosswörterbuch, Englisch-Deutsch Stuttgart et al. 2002, S. 14) übersetzen lässt, ist dem deutsch sprechenden Konsumenten als Grundwortschatz der englischen Sprache geläufig, der französisch sprechende Konsument erkennt darin zusätzlich das französische "avantage" mit identischer Bedeutung (PONS-Grosswörterbuch, Französisch-Deutsch Stuttgart et al. 1999, S. 63). Die englische Wortfolge lässt sich nicht unmittelbar ins Deutsche oder Französische übertragen. THE TAHITIAN NONI ADVANTAGE ist wohl am ehesten als "der Vorteil durch Tahitianisches Noni"/"l'avantage par le noni tahitien" zu übersetzen. Aus den Wortelementen des Zeichens lässt sich mithin die Botschaft "das Wesentliche für das Pferd – der Vorteil durch Tahitianisches Noni" ablesen.

6.2.3 Das nebenstehende Bild zeigt Kopf und nackten Oberkörper eines bekränzten Mannes. Er blickt zur rechten Seite und hält eine Muschel an den Mund. Das Bild vermittelt einen Hinweis auf die Südsee, welcher sich aus Kombination der Motive ergibt, namentlich der grossen Muschel, die mit tropischen Stränden assoziiert wird und dem Mann mit nacktem Oberkörper, der auf eine ursprüngliche, naturnahe Lebensweise hinweist, die allgemein in den tropischen Regionen zu vermuten sein wird.

6.2.4 Zu prüfen ist nunmehr, ob in dem so verstandenen Zeichen TAHITIAN vom Durchschnittskonsumenten als relevantem Verkehrs-

kreis (vgl. E. 4 hiervor) als Herkunftsangabe für die nachstehenden Waren der Klassen 5 und 31 verstanden wird:

KLASSE 5: Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide und

KLASSE 31: Land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Samenkörner, so weit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; Sämereien, lebende Pflanzen und natürliche Blumen; Futtermittel, Malz.

6.2.5 Für Babykost, Pflaster, Verbandsmaterial sowie Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren der Klasse 5 und die Waren der Klasse 31, die von jedermann nachgefragt werden, ist zu prüfen, ob TAHITIAN aufgrund seiner Position im Zeichen als Herkunftsangabe aufgefasst wird (zu den anderen an Spezialisten gerichteten Waren vgl. E. 4.2 hiervor). Für den Durchschnittskonsumenten ergeben weder die gross geschriebene Phrase EQUINE ESSENTIALS noch das Wort Noni in Bezug auf die genannten Waren einen Sinn. Insbesondere ist unabhängig vom Verständnis der einzelnen Bestandteile unklar, ob die in die Phrase THE TAHITIAN NONI ADVANTAGE eingebundene Herkunftsangabe TAHITIAN auf EQUINE ESSENTIALS zu beziehen ist. Betreffend das Zeichen "ACJ presented by Arizona Girls" (B-6850/2008 vom 2. April 2009 E. 6.4 *AJC presented by Arizona Girls [fig.]*) hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass das Zeichen im Gesamteindruck wesentlich durch das Akronym "AJC" ohne Sinngehalt geprägt würde, während die dort ebenfalls nicht auf eine Ware zu beziehende Herkunftsbezeichnung "Arizona" im Vergleich sehr klein geschrieben und für den Gesamteindruck nicht massgebend sei. Zudem stelle der Begriff "Arizona" lediglich einen Bestandteil des Slogans "AJC presented by Arizona girls" dar, was ebenfalls gegen einen geographischen Herkunftshinweis spreche (vgl. auch RKGE vom 24. Juni 2005 in sic! 12/2005 890 E. 7 *La differenza si chiama Gaggenau*, RKGE vom 30. August 2005 in sic! 1/2006 40 E. 7 *Würthphoenix*). TAHITIAN ist hier gleichermassen in den Slogan, "THE TAHITIAN NONI ADVANTAGE", eingebettet und ebenfalls deutlich kleiner geschrieben als der von Grösse her dominierende, für diese Konsumentengruppe jedoch sinngehaltlose Wortbestandteil EQUINE ESSENTIALS. Als Unterschied zu "ACJ presented by Arizona Girls" kann indessen angeführt werden, dass TAHITIAN als Adjektiv eine Herkunftserwartung stärker unterstützt als die blosse substantivi-

sche Nennung des Ortes. Wie ARIZONA als auf GIRLS bezogen angesehen werden kann, bezieht sich auch TAHITIAN wegen der gleichen Schrift zunächst auf AUTHENTIC und damit an sich auf ein Wort dem nicht wie einer Ware eine Herkunft zugeordnet werden kann, weswegen es ebenfalls keinen – dem hier relevanten Durchschnittskonsumenten – verständlichen Sinngehalt aufweist. Allerdings ist der Bestandteil TAHITIAN anders als im zitierten Fall "ACJ presented by Arizona Girls" auch in Bezug zu dem klar auf die Südsee hinweisenden Bildelement (vgl. E. 6.2.3 hiavor) zu setzen. Die geringe für das Wort TAHITIAN verwendete Schriftgrösse des Zeichens und dessen Einbettung in den genannten Slogan verhindern nicht, dass der Durchschnittskonsument aufgrund der Kombination des Adjektivs TAHITIAN mit dem auf die Südsee hinweisenden Bild den Bestandteil TAHITIAN als einen Hinweis auf die tahitianische Herkunft der Waren begreifen. Damit ist in Bezug auf alle, für dieses Zeichen beanspruchten Waren von einer Herkunftserwartung des Durchschnittskonsumenten auszugehen (zu den parallelen Erwartungen des zahnmedizinischen Fachpublikums in Bezug auf Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke, vgl. E. 4.2).

6.2.6 Nach dem Gesagten wird der Zeichenbestandteil TAHITIAN in der hinterlegten Wortbildbezeichnung EQUINE ESSENTIALS THE TAHITIAN NONI ADVANTAGE als Herkunftsangabe aufgefasst und ist geeignet, eine Irreführung über die Herkunft aller beanspruchten Waren zu bewirken.

6.3 Als drittes Zeichen mit dem Bestandteil TAHITIAN NONI hat die Beschwerdeführerin das Gesuch mit der Nummer 52010/2006 CANINE ESSENTIALS THE TAHITIAN NONI ADVANTAGE eingereicht. Das Zeichen ist aufgebaut wie das zuvor behandelte mit der Einschränkung, dass das Bildelement fehlt.

6.3.1 Mit Ausnahme des Wortelements CANINE kann auf die Ausführungen zur Wortbedeutung unter E. 6.2.1 und 6.2.2 verwiesen werden. Das Wort CANINE ist die aus dem Lateinischen stammende englische bzw. französische adjektivische Bezeichnung für "Hunde-" (Cambridge International Dictionary of English, Cambridge 1995, S. 189; Le Nouveau Petit Robert de la langue française, Paris 2009, S. 339). Während das Wort in der deutschen Sprache keine Aufnahme gefunden hat, wird es im Französischen zum einen im Bereich der Veterinärmedizin zum anderen aber auch im übertragenen Sinne ver-

wendet, um eine Art der Zuneigung (*aimer d'une façon canine*) oder des Hungers zu beschreiben. Ausserdem werden die Eckzähne des Menschen "*dents canines*" genannt. Insgesamt ist das Wort "*canine*" wohl auch wegen der grösseren Verbreitung des Hundes als Haustier dem französisch sprechenden Konsumenten etwas geläufiger als das das Pferd bezeichnende Pendant. So finden sich Hundeschulen, die sich der "*éducation canine*" annehmen, eine Hundeschau unter dem Namen "*Expositions Canines Internationales*" und zahlreiche "*sociétés canines*" (Hundeclubs) – auch von der "*pollution canine*" ist die Rede. Dies deutet darauf hin, dass das Adjektiv "*canine*" zwar vor allem von Hundezüchtern und Tierärzten, gebraucht wird, aber von Hundebesitzern wenigstens verstanden wird. Damit ist, anders als bei der zuvor behandelten Bezeichnung, davon auszugehen, dass der französischsprachige Konsument das Zeichen als "Das essentielle für den Hund – Vorteil durch tahitianisches Noni" grösstenteils versteht.

6.3.2 Zu prüfen ist nunmehr, ob in dem so verstandenen Zeichen TAHITIAN vom Durchschnittskonsumenten als relevantem Verkehrskreis (vgl. E. 4 hiervor) bzw. dem relevanten Fachpublikum (vgl. E. 4.2 hiervor) als Herkunftsangabe für die nachstehenden Waren der Klassen 5 und 31 verstanden wird:

KLASSE 5: Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide und

KLASSE 31: Land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Samenkörner, so weit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; Sämereien, lebende Pflanzen und natürliche Blumen; Futtermittel, Malz.

Damit handelt es sich grundsätzlich um die identische Ausgangslage wie bei dem zuvor abgehandelten Zeichen. Zwei wesentliche Unterschiede sind jedoch zu berücksichtigen.

6.3.2.1 Zum einen enthält das Zeichen kein Bild. Dadurch fehlt der ergänzende Hinweis auf die Südsee und den Charakter des Bestandteils TAHITIAN als Herkunftsangabe. Durch das fehlende Bild wird von dem in kleiner Schrift gefassten Slogan THE TAHITIAN NONI ADVANTAGE weniger stark abgelenkt als im Fall des vorgenannten Zeichens. Fraglich ist daher, ob unter diesen Umständen für das an den Durchschnittskonsumenten gerichtete Warenverzeichnis von einer Dominie-

rung der Phrase bzw. des Wortes TAHITIAN durch die weiteren Elemente CANINE ESSENTIALS auszugehen ist. Im Fall "AJC presented by Arizona Girls" wurden drei Schriftarten kombiniert, von denen zwei aufgrund des Fettdrucks (AJC) und des Schreibschriftcharakters (Girls) im Gesamteindruck dominierten. Bei EQUINE ESSENTIALS (E. 6.1) konkurriert der Slogan mit dieser Fantasiebezeichnung und dem Bildelement, während vorliegend das Auge mit nur zwei Phrasen beschäftigt ist. Insoweit kann kaum die Rede davon sein, dass die TAHITIAN enthaltende Phrase völlig in den Hintergrund tritt.

6.3.2.2 Zum anderen versteht der französischsprachige Durchschnittskonsument – wie vorstehend erläutert – die Phrase CANINE ESSENTIALS als Hinweis auf das "Wesentliche für den Hund". Damit ist ähnlich wie im Hinblick auf JUICE (vgl. oben E. 6.1.2) ein Bezugsobjekt für die Herkunftserwartung vorhanden.

6.3.2.3 Zusammengenommen bewirken die stärkere Aufmerksamkeit auf die Phrase THE TAHITIAN NONI ADVANTAGE und damit auch auf die Herkunftsbezeichnung einerseits und der für den Konsumenten klare Hinweis auf Hundezubehör andererseits dass von einer Herkunftserwartung auszugehen ist, die durch die anderen Zeichenelemente nicht mehr in Frage gestellt wird.

6.3.3 Für die beanspruchten Waren der Klassen 5 und 31 muss daher gelten, dass alle relevanten Verkehrskreise den Zeichenbestandteil TAHITIAN als Herkunftshinweis begreifen. Da das Zeichen insoweit irreführend ist, muss es in Bezug auf die genannten Waren als nicht eintragungsfähig zurückgewiesen werden.

6.3.4 Im Ergebnis kann auch das Zeichen CANINE ESSENTIALS THE TAHITIAN NONI ADVANTAGE (fig.) wegen der in ihr enthaltenen irreführenden Herkunftsangabe nicht eingetragen werden.

6.4 Im Falle des vierten Eintragungsgesuchs für das Zeichen TAHITIAN NONI AUTHENTIC (fig.) (Nr. 52021/2006) umgibt das Wortelement kreisförmig das unter E. 6.2.3 erwähnte Bildelement und ist seinerseits kreisförmig umrandet, so dass der Eindruck eines Siegels entsteht.

6.4.1 Der englischen Vokabel "authentic" entsprechen klanglich und sinngemäß die Varianten der deutschen und französischen Sprache, "authentisch", und "authentique". "Authentisch" wird im Syno-

nymwörterbuch mit "beglaubigt, belegt, dokumentiert, echt, gesichert, glaubwürdig, sicher, ungeschönt, unverfälscht, verbürgt, verlässlich, wahr, zuverlässig" umschrieben (Duden - Das Synonymwörterbuch, 4. Aufl. Mannheim 2007, S. 164). Gesamthaft betrachtet bedeutet das Zeichen mithin "Echt Tahitian Noni".

6.4.2 Zu prüfen ist nunmehr, welches Verständnis sich bei den Durchschnittskonsumenten, bzw. dem relevanten Fachpublikum (vgl. E. 4.2 hiervor) als relevanten Abnehmern in Bezug auf die beanspruchten Waren einstellt. Die Beschwerdeführerin hat das Zeichen für

KLASSE 3: Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel;

KLASSE 5: Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide;

KLASSE 32: Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken.

hinterlegt.

6.4.3 Für den Durchschnittskonsumenten ist im Sinne der vorstehenden Ausführungen davon auszugehen, dass jene zwar dem Wort NONI keinen Bedeutungsgehalt zumessen, wohl aber aufgrund des Zeichenbestandteils TAHITIAN die Insel grundsätzlich als möglichen Herkunftsort für die Waren ansehen. Davon ist jedenfalls betreffend die Getränke in Klasse 32 auszugehen. Da es nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts (BGE 128 III 454 E. 2.2 *Yukon*) für die Herkunftserwartung der Konsumenten nicht erforderlich ist, dass der geographische Ort für die mit der Marke bezeichneten Produkte einen besonderen Ruf genießt, ist aufgrund der Bekanntheit Tahitis (vgl. E. 5.1 hiervor) davon auszugehen, dass die relevanten Verkehrskreise aufgrund des Markenbestandteils TAHITIAN auf eine tahitianische Herkunft auch der Waren der Klasse 3 und 5 schliessen. Eine Herkunftserwartung kann auch nicht, wie im Falle der Sahara oder der Galapagosinseln, mit der Begründung ausgeschlossen werden, Tahiti komme als Produktionsort dieser Waren nicht in Frage (vgl. insoweit BGE 135 III 416 E. 2.6.6 *Calvi* [fig.]). Daher wird auch in Bezug auf die beanspruchten Waren der Klasse 3 und 5 eine Irreführungsgefahr durch die Verwendung des Wortes Tahiti begründet.

Das oben bereits aufgegriffene Argument der Beschwerdeführerin, insbesondere die Noni enthaltenden Säfte bestünden zu 89 % aus Noni-Püree und seien, weil dieses aus Tahiti stamme, als nicht irreführend anzusehen (vgl. oben E. 6.1.5), vermag indessen auch vorliegend nicht zu überzeugen. Wie die Beschwerdeführerin selber einräumt, kann dieses Argument allenfalls geltend gemacht werden, wenn von einem eingeschränkten Verkehrskreis der an Wellness-Produkten interessierten Personen ausgegangen wird (vgl. Beschwerde, S. 5). Nur wenn jemandem die Noni-Frucht bekannt ist, könnte die Angabe TAHITIAN als richtige, nicht irreführende Angabe verstanden werden. Da anders als von der Beschwerdeführerin angenommen gerade nicht ein an Wellness-Produkten interessierter Abnehmerkreis, sondern ein durchschnittlicher vorausgesetzt werden muss, ist dieser nicht in der Lage, nach Ort der Rohstoff-Produktion einerseits und Herstellungsort andererseits zu differenzieren.

6.4.4 Im Ergebnis ist daher für das Zeichen TAHITIAN NONI AUTHENTIC (fig.) von einer Irreführungsgefahr in Bezug auf alle der beanspruchten Waren auszugehen und die Verfügung der Vorinstanz zu bestätigen.

6.5 Schliesslich hat die Beschwerdeführerin ausserdem das Zeichen TAHITIAN NONI (fig.) mit der Gesuchs-Nr. 52027/2006 hinterlegt. Der Text ist von einem Rechteck umgeben. Die beiden Worte füllen je, trotz unterschiedlicher Wortlänge, eine gleich lange Zeile aus, wobei sie in verschiedenen Schriften gehalten sind. "Tahitian" ist in einer stilisierten Schreibschrift gehalten, während für "NONI" nur breite Majuskeln verwendet werden und der diagonale Strich des "N" durchbrochen ist. Auf der oberen waagerechten Linie des Rechtecks ist mittig eine nicht näher identifizierbare Blume platziert.

6.5.1 Nachdem die Vorinstanz mit Schreiben vom 9. April 2009 mitgeteilt hat, dass das Markeneintragungsgesuch Nr. 52027/2006 TAHITIAN NONI (fig.) auf Antrag der Beschwerdeführerin vom 25. Februar 2009 geteilt worden ist und die Beschwerdeführerin sich in Bezug auf einige der Waren der Klasse 32 (*Biere; alkoholfreie Getränke ausgenommen Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken*) dazu bereit erklärt habe eine Einschränkung der Warenliste auf Produkte tahitianischer Herkunft eintragen zu lassen, ist die Eintragung des Zeichens nur mehr in Bezug auf die

Waren der Klassen 3, 5, 29-31 sowie *Mineralwässer und kohlendioxidhaltige Wässer* der Klasse 32 strittig. Zu prüfen bleibt, ob das Zeichen in Bezug auf die verbleibenden Waren von den relevanten Verkehrskreisen als irreführend verstanden wird.

6.5.2 Wie im Falle der vorgenannten Zeichen enthält auch dieses die direkte Herkunftsangabe TAHITIAN, die vom Durchschnittskonsumenten als Hinweis auf Tahiti verstanden wird. Anders als im Verfahren betreffend das Zeichen "ACJ presented by Arizona Girls" (B-6850/2008 vom 2. April 2009 E. 6.4) kann der Beschwerdeführerin nicht zu Gute gehalten werden, dass TAHITIAN im Gesamtzeichen eine untergeordnete Bedeutung habe und deswegen von den relevanten Verkehrskreisen nicht als Herkunftsangabe wahrgenommen werde. Der Umstand, dass Noni, wie bereits festgestellt, nicht verstanden wird, führt gleichermassen nicht dazu, dass der Herkunftsangabencharakter entfällt (oben E. 5.4). Anders als im Falle des Zeichens CHESHIRE CAT (Urteil des BVGer B-734/2008 vom 11. Januar 2010 E. 8.5) ist nicht der angegebene Ort dem schweizerischen Publikum weitgehend unbekannt, sondern der nicht geographische Bestandteil. Für den Konsumenten bestehen angesichts des Warenverzeichnisses gemäss dem vom Bundesgericht festgestellten Erfahrungssatz (BGE 135 III 416 E. 2.2 *Calvi* [fig.], 128 III 454 E. 2.6 *Yukon*) keine Zweifel, dass die Herkunftsangabe auf die Waren zu beziehen ist. Ob das Wort Noni in diesem Zusammenhang eine Frucht bezeichnet oder etwa eine tahitianische Sagengestalt, ist nicht von Bedeutung. Entscheidend ist im vorliegenden Zusammenhang, zum einen, dass der Charakter des Wortes TAHITIAN als Herkunftsangabe weder durch seine Stellung im Gesamtzeichen (vgl. BVGer B-6850/2008 vom 2. April 2009 E. 6.4 *Arizona Girls* [fig.]) noch aufgrund einer sekundären Bedeutung des Gesamtzeichens, wie dies etwa bei *Cheshire Cat* aufgrund der literarischen Figur bei Lewis Carroll nahegelegt hätte, verdrängt wird und daher keine Irreführungsfahr begründet (oben E. 5.4). Wie bei den vorgenannten Zeichen bleibt daher zu prüfen, ob sich nicht aufgrund der Art der Waren aufdrängt, dass diese nicht tahitianischer Herkunft sein können.

6.5.3 Das Zeichen TAHITIAN NONI (fig.) ist nunmehr noch für Waren der Klassen 3, 5, 29-31 sowie *Mineralwässer und kohlendioxidhaltige Wässer* der Klasse 32 beantragt. Bezogen auf diese Waren, erscheint es, wie bereits ausgeführt (E. 6.4.3), grundsätzlich denkbar, dass sie auf Tahiti hergestellt und in die Schweiz importiert werden, so dass

auch dieses Zeichen mit dem Bestandteil TAHITIAN eine nicht zutreffende Herkunftserwartung weckt. Aufgrund der so hervorgerufenen Irreführungsgefahr ist auch dieses Zeichens wegen Art. 2 Bst. c MSchG nicht einzutragen.

6.5.4 Soweit sich die Beschwerdeführerin darauf stützt, eine Irreführungsgefahr entstehe nicht, weil die Rohstoffe, die ihrer Ansicht nach einen besonderen an Wellness-Produkten interessierten Verkehrskreis ansprechen, aus Tahiti stammen, gilt dies wie oben ausgeführt (E. 6.1.5) nicht, wenn die hier einschlägigen Durchschnittsverbraucher Tahiti nicht als klassischen Herkunftsort des Noni-Püree identifizieren, weil sie die Frucht nicht kennen. Auch in Bezug auf das Zeichen TAHITAN NONI (fig.) ist im Zusammenhang mit den noch beanspruchten Waren von einer Irreführung über die Herkunft auszugehen. Das Zeichen kann daher nicht eingetragen werden.

7.

Der Einwand der Beschwerdeführerin, alle hinterlegten Zeichen seien im Ausland, namentlich durch das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) als Gemeinschaftsmarke, zugelassen worden, was indizienhalber zu berücksichtigen sei. Die Indizfunktion von ausländischen Präjudizien beschränkt sich nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts auf Fälle des Gemeinguts und findet bei Zeichen, die eine Irreführungsgefahr hervorrufen keine Anwendung (BGer vom 2. August 1994 in Schweizerisches Patent-, Muster- und Markenblatt [PMMBl] 1994, 76 *Alaska*; Urteil des BVGer B-2419/2008 vom 12. April 2010 E. 11 *Madonna [fig.]*). Nach dem Gesagten sind daher die Beschwerden vollumfänglich abzuweisen.

8.

Bei diesem Ausgang der Verfahrens unterliegt die Beschwerdeführerin vollumfänglich, weshalb sie die Verfahrenskosten zu tragen hat (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Spruchgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4^{bis} 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 Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren,

wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch für die vorliegenden Verfahren auszugehen. Wegen der sich in den fünf vereinigten Verfahren gleichermassen stellenden ähnlichen Rechtsfragen (vgl. Vereinigungsverfügung vom 6. Juli 2007) hat sich der Aufwand für die einzelnen Verfahren reduziert. Dem wird durch die Herabsetzung Gerichtsgebühr auf Fr. 1'500.– pro Verfahren anstatt von üblicherweise Fr. 2.500.– in Eintragungsfällen Rechnung getragen. Die Gerichtskosten sind also insgesamt auf Fr. 7'500.– festzusetzen. Die der Beschwerdeführerin nach dem Gesagten in voller Höhe aufzuerlegenden Verfahrenskosten sind mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 7'500.– zu verrechnen. Der Vorinstanz können keine Verfahrenskosten auferlegt werden (Art. 63 Abs. 2 VwVG).

Der Beschwerdeführerin ist angesichts des Verfahrensausgangs keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 2, Art. 9 und Art. 14 Abs. 2 Satz 2 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerden werden abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 7'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 7'500.– verrechnet.

3.

Eine Parteientschädigung wird nicht zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. CH52021/2006; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische 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 Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 13. September 2010