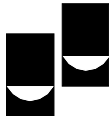


Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-3650/2009
{T 0/2}

Urteil vom 12. April 2010

Besetzung

Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),
Richter Philippe Weissenberger,
Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.

Parteien

X._____,
vertreten durch Fürsprecherin Annette Spycher,
Kellerhals Anwälte, Kappellenstrasse 14, Postfach 6916,
3001 Bern,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Markeneintragungsgesuche 60687/2008 - 5 am
Tag, 60688/2008 - 5 par jour, 60689/2008 - 5 al
giorno, 60690/2008 - 5 a day.

Sachverhalt:**A.**

Am 27. September 2007 ersuchte die Beschwerdeführerin das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz) um Eintragung der Wortmarken „5 am Tag“ (Gesuch Nr. 60'687/2007), „5 par jour“ (Gesuch Nr. 60'688/2007), „5 al giorno“ (Gesuch Nr. 60'689/2007) sowie „5 a day“ (Gesuch Nr. 60'690/2007), welche für folgende Waren und Dienstleistungen beansprucht werden:

Klasse 5: Pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost.

Klasse 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind.

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

Klasse 28: Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind.

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

Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen.

Die Vorinstanz beanstandete die Anmeldungen mit Schreiben vom 6. Februar 2008. Sie machte geltend, in Verbindung mit den beanspruchten Waren der Klasse 5 (ganze Klasse) und der Klasse 32 (alle Waren ausser Bier) würden die Zeichen ohne Gedankenaufwand im Sinne von „fünfmal täglich“ und somit als einfache Gebrauchsanweisung bzw. Dosierungsanleitung verstanden, weshalb sie nicht unterscheidungskräftig seien. In Bezug auf den Rest der beanspruchten Waren und Dienstleistungen seien die Zeichen hingegen kennzeichnungskräftig, weshalb sie zugelassen werden könnten.

Mit Eingabe vom 8. August 2008 verneinte die Hinterlegerin die Schutzunfähigkeit der angemeldeten Zeichen in Bezug auf die beanstandeten Waren der Klasse 5 und 32. Sie beantragte, sämtliche Markenmeldungen seien zur Eintragung zuzulassen. Sie erläuterte, weshalb es sich bei den beanstandeten Wortfolgen ihrer Ansicht nach weder um eine Gebrauchsanweisung noch um eine Dosierungsanleitung handeln könne. Zudem verwies sie auf Voreintragungen.

In ihrem Schreiben vom 6. November 2008 hielt die Vorinstanz an ihrer Beanstandung fest. Im Vergleich zu den Produkten der Klasse 5 werde „fünf mal täglich“ bei den beanspruchten Waren der Klasse 32 nicht als Angabe zu deren Anwendung, sondern als eine banale und übliche werbemässige Aufforderung verstanden, bestimmte Produkte mehrmals täglich zu konsumieren bzw. zu kaufen. In diesem Sinne und im Unterschied zur Beanstandung vom 6. Februar 2008 müssten die Zeichen auch für das in Klasse 32 beanspruchte Bier zurückgewiesen werden. Zudem sei die Konkurrenz auf die Benutzung der Angabe „fünf mal täglich“ angewiesen, weshalb die hinterlegten Zeichen freihaltebedürftig seien.

Die Beschwerdeführerin hielt mit Schreiben vom 17. Februar 2009 an ihrem Antrag auf Eintragung der angemeldeten Zeichen fest. Sie stellte klar, die hinterlegten Marken lauteten nicht „fünf mal täglich“, wie von der Vorinstanz festgehalten, sondern „5 am Tag“, „5 par jour“, „5 al giorno“ sowie „5 a day“. Sie verwies zudem auf ihre Stellungnahme vom 8. August 2008 und machte ergänzende Ausführungen. Zudem bestritt sie, dass die Zeichen freihaltebedürftig seien.

Mit Verfügung vom 6. Mai 2009 wies die Vorinstanz die Markeneintragungsgesuche Nr. 60'687/2008 – 5 am Tag, 60'688/2008 – 5 par jour, 60'689/2008 – 5 al giorno und 60'690/2008 – 5 a day für alle angemeldeten Waren der Klassen 5 und 32 zurück. Zur Begründung verwies sie auf ihre Ausführungen vom 6. November 2008.

B.

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 5. Juni 2009 Verwaltungsbeschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und die Zeichen „5 am Tag“, „5 par jour“, „5 al giorno“ sowie „5 a day“ seien im Schweizer Markenregister einzutragen. Zur Begründung erklärte sie ausführlich, weshalb es sich bei den angemeldeten Wortmarken entgegen der Ansicht der Vorinstanz weder um eine Gebrauchsanweisung noch um eine Dosierungsanleitung handle. Die Vorinstanz habe den beanspruchten Produkten in den Klassen 5 und 32 eine offensichtlich falsche Bedeutung zu Grunde gelegt und zudem fälschlicherweise nicht die angemeldeten Wortmarken, sondern „fünf mal täglich“ bei seiner Beurteilung betreffend Unterscheidungskraft berücksichtigt. Die angemeldeten Marken seien zudem nicht frei-

haltebedürftig. Schliesslich weist die Beschwerdeführerin auf die Schweizer Voreintragungen Nr. 522'251 – 522'254 sowie Nr. 567'182.

C.

Mit Vernehmlassung vom 17. September 2009 beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde sei vollumfänglich abzuweisen. Sie verwies namentlich auf ihre in der Festhaltung vom 6. November 2008 und in der angefochtenen Verfügung angeführten Begründung der Zurückweisung. Ergänzend bringt sie unter anderem vor, die Lesart „5 mal täglich“ stelle ihrer Ansicht nach das nahe liegendste Verständnis in Verbindung mit den strittigen Waren der Klasse 5 und 32 aus Sicht der massgebenden Verkehrskreise dar. Dass dem Zeichen „5 am Tag“ in Verbindung mit den strittigen Waren mehrere Bedeutungen zukommen könnten (z.B. „5 Portionen unterschiedlicher Art am Tag“, „fünfmalige Einnahme desselben Produkts am Tag“, „5 Dosen an einem Tag“), vermöge nichts zu Gunsten der Schutzfähigkeit des Zeichens zu bewirken. Vielmehr stelle das Zeichen in sämtlichen möglichen Bedeutungen eine unmittelbar verständliche und beschreibende Aussage über die betreffende Ware dar und sei daher in sämtlichen Bedeutungen zurückzuweisen.

D.

Die Beschwerdeführerin hat stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung verzichtet.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), die Vertreterin hat sich rechtsgenügend aus-

gewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.

2.

Nach Art. 2 Bst. a des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11) sind Zeichen, die zum Gemeingut gehören, vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben.

Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung bestimmt sich die Frage, ob ein Zeichen infolge Fehlens jeglicher Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft zum Gemeingut gehört, vorwiegend nach dem Kriterium des beschreibenden Charakters des Zeichens. Nicht kennzeichnungskräftig sind demnach insbesondere Sachbezeichnungen und Hinweise auf Eigenschaften wie beispielsweise die Beschaffenheit, Bestimmung oder Wirkung der Waren oder Dienstleistungen, sofern solche Hinweise vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasiaaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 III 359 E. 2.5.5 – akustische Marke, mit Verweis auf BGE 131 III 495 E. 5 – Felsenkeller, BGE 129 III 514 E. 4.1 – Lego, und BGE 128 III 454 E. 2.1 – Yukon). Als Gemeingut schutzunfähig sind auch Zeichen, die sich in allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (Urteil des Bundesgerichts 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 – we make ideas work; BGE 129 III 225 E. 5.1 – Masterpiece I).

Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zusammengesetzten Zeichen ist zunächst der Sinn der einzelnen Bestandteile zu ermitteln und dann zu prüfen, ob sich aus ihrer Verbindung im Gesamteindruck ein die Ware oder die Dienstleistung beschreibender, unmittelbar verständlicher Sinn ergibt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-516/2008 vom 23. Januar 2009 E. 3 – After hours, und B-5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2 – Peach Mallow).

Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind im Bereich der Zeichen des Gemeingutes Grenzfälle einzutragen und die endgültige

Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen (BGE 130 III 328 E. 3.2 – Swatch-Uhrband, BGE 129 III 225 E. 5.3 – Masterpiece I).

3.

In formeller Hinsicht rügt die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz sei in der Beanstandung vom 6. November 2008 und der Verfügung vom 6. Mai 2009 nicht auf ihre in den Stellungnahmen vom 8. August 2008 und vom 17. Februar 2009 vorgebrachten Argumente betreffend die hier noch strittigen Waren (vgl. E. 4) eingegangen.

Sie macht insofern geltend, ihr Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]) sei verletzt worden.

3.1 Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör ergibt sich, dass die Behörde die Vorbringen des vom Entscheid in seiner Rechtsstellung Betroffenen auch tatsächlich hört, prüft und in der Entscheidfindung berücksichtigt (Urteil des Bundesgerichts 4A.15/2006 vom 13. Dezember 2006 E. 4.1, mit Verweis auf BGE 124 I 241 E. 2 und BGE 124 I 49 E. 3a). Daraus folgt die Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen. Die Begründungspflicht und der Anspruch auf Begründung sind nicht bereits dadurch verletzt, dass sich die urteilende Behörde nicht mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass sich der Betroffene über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiter ziehen kann. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (BGE 130 II 530 E. 4.3, BGE 129 I 232 E. 3.2, BGE 126 I 97 E. 2b).

3.2 Die Beschwerdeführerin hat in ihrer Stellungnahme vom 8. August 2008 ausführlich begründet, weshalb die hinterlegten Zeichen auch bezüglich der hier strittigen Waren zur Eintragung zuzulassen seien. Die Vorinstanz ist in ihrem darauf folgenden Schreiben vom 6. November 2008 nicht im Detail auf die einzelnen Argumente der Beschwerdeführerin eingegangen. Sie hat indessen auf alle bestrittenen Waren bezogen kurz die Überlegungen genannt, weshalb sie die angemeldeten Marken nicht zur Eintragung zulassen will. Die Beschwerdeführerin räumt in ihrem Schreiben vom 17. Februar 2009

denn auch ein, die Vorinstanz sei pauschal auf ihre Argumente eingegangen (vgl. Ziff. 2 des Schreibens vom 17. Februar 2009). Die Vorinstanz ist daher in ihrer Festhaltung vom 6. November 2008 ihrer Begründungspflicht genügend nachgekommen.

Dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung vom 6. Mai 2009 zur Begründung insbesondere auf ihre Festhaltung vom 6. November 2008 verwiesen hat, ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung grundsätzlich nicht zu beanstanden (vgl. BGE 117 Ib 481 E. 6b/bb, mit Verweis auf BGE 113 II 205 E. 2). Die Beschwerdeführerin hat in ihrer Stellungnahme vom 17. Februar 2009 zwar nicht wesentlich neue Argumente vorgebracht, jedoch zu Recht kritisiert, dass sie entgegen den Ausführungen der Vorinstanz nicht die Marke „fünfmal täglich“, sondern die Marke „5 am Tag“ / „5 par jour“ / „5 al giorno“ / „5 a day“ angemeldet habe. Auf diese Kritik hätte die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung kurz eingehen müssen, denn sie hat die vorgebrachten Einwände nicht nur tatsächlich zur Kenntnis zu nehmen und zu prüfen; sie hat ihre Überlegungen der Beschwerdeführerin gegenüber auch namhaft zu machen und sich ausdrücklich mit den (entscheidwesentlichen) Einwänden auseinanderzusetzen oder aber zumindest anzugeben, weshalb sie gewisse Gesichtspunkte nicht berücksichtigen kann (BGE 124 V 180 E. 2b).

3.3 Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist formeller Natur, was bedeutet, dass eine Verletzung desselben grundsätzlich ungeachtet der Erfolgsaussichten der Beschwerde in der Sache selbst zur Aufhebung der angefochtenen Verfügung führt (BGE 132 V 387 E. 5.1). Nach der Rechtsprechung ist die Heilung einer – nicht besonders schwerwiegenden – Gehörsverletzung aber ausnahmsweise dann möglich, wenn die betroffene Person die Möglichkeit erhält, sich vor einer Beschwerdeinstanz zu äussern, die sowohl den Sachverhalt wie die Rechtslage frei überprüfen kann (BGE 133 I 201 E. 2.2, mit Verweis auf BGE 127 V 431 E. 3d/aa).

Das Bundesverwaltungsgericht hat volle Kognition und kann daher die Argumente der Beschwerdeführerin im gleichen Umfang prüfen wie die Vorinstanz (vgl. nachfolgende E. 5.1). Zudem hat die Vorinstanz ihr – nicht als besonders schwerwiegend zu qualifizierendes – Versäumnis im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht nachgeholt, indem sie eingehend erklärt hat, weshalb die Lesart „5 mal täglich“ das ihrer Ansicht nach nahe liegendste Verständnis der an-

gemeldeten Marken in Verbindung mit den strittigen Waren der Klasse 5 und 32 darstellt (vgl. Vernehmlassung vom 17. September 2009, Ziff. 5 ff.).

Die Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör ist somit als im Beschwerdeverfahren geheilt zu betrachten.

4.

Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist die Auffassung der Verbraucher, für die Beurteilung der Freihaltebedürftigkeit dagegen die Auffassung der Mitglieder der betreffenden Branche massgebend (CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 41 und 44; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1 [nachfolgend: Marbach, SIWR III/1], Basel 2009, N. 248).

Die strittigen Zeichen wurden hinterlegt für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 5, 21, 25, 28, 32 und 43. Die Vorinstanz beanstandete sie jedoch nur hinsichtlich folgender Waren:

Klasse 5: Pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost.

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

Die Waren der Klasse 5 sind solche aus dem Bereich Medizin / Gesundheitspflege („pharmazeutische Erzeugnisse“ und „Präparate für die Gesundheitspflege“) sowie aus dem Nahrungsmittelbereich für spezielle Ansprüche („diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke“ und „Babykost“). Die beanspruchten Waren der Klasse 32 stellen Getränke und insofern Konsumgüter des täglichen Bedarfs dar.

Die Beschwerdeführerin legt ihrer Beurteilung einzig das Verständnis der Konsumenten zu Grunde (vgl. Ziff. 27 der Beschwerde). Dies trifft sicherlich auf sämtliche Waren der Klasse 32 (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7436/2006 vom 21. Februar 2007 E. 4 – Farbmärke blau/silber) sowie auf einen Teil der Waren der Klasse 5 (insbesondere „Präparate für die Gesundheitspflege“ sowie „Babykost“) zu. Wie zwar bereits die Vorinstanz feststellte, richten sich die be-

anspruchten Waren der Klasse 5 auch an Fachkreise wie Apotheker, Ärzte und Pflegepersonal (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-613/2008 vom 6. November 2008 E. 2.4 – Nanobone) sowie an Zwischenhändler. In der Mehrzahl der Fälle ist vorliegend aber auf die Wahrnehmung der Durchschnittskonsumenten abzustellen.

Für die Beurteilung eines allfälligen Freihaltebedürfnisses ist demgegenüber die Sichtweise von Unternehmen, welche gleiche oder ähnliche Produkte herstellen und anbieten, massgebend.

5.

Die angemeldeten Marken sind aus der Ziffer 5 sowie den Wortkombinationen „am Tag“ (deutschsprachige Version), „par jour“ (französischsprachige Version), „al giorno“ (italienischsprachige Version) respektive „a day“ (englischsprachige Version) zusammengesetzt. Der französische Ausdruck „par jour“ bedeutet auf deutsch „täglich; am/pro Tag“ (LANGENSCHIEDT e-Handwörterbuch Französisch-Deutsch 5.0 [Stichwort: par]), das englische „a day“ heisst isoliert „ein Tag“, mit einer vorangestellten Zahl wird es dagegen in der Bedeutung von „pro Tag“ verwendet (LANGENSCHIEDT e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0 [Stichwort: a]) „al giorno“ heisst auf deutsch „am Tag“ (LANGENSCHIEDT e-Handwörterbuch Italienisch-Deutsch 5.0 [Stichwort: giorno]). Somit sind die französisch-, die italienisch- sowie die englischsprachigen Versionen die entsprechenden Übersetzungen des deutschen Ausdrucks „am Tag“. Zusammengesetzt bedeuten alle vier angemeldeten Zeichen daher „5 am/pro Tag“. Die englischsprachige Version „5 a day“ entstammt zwar im Gegensatz zu den anderen Versionen nicht einer schweizerischen Landessprache, ist aber dem englischen Grundwortschatz der angesprochenen Schweizer Verkehrskreise zuzurechnen, weshalb es von diesen ohne Aufwand in diesem Sinne verstanden wird.

5.1 Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe in ihrer Beantwortung vom 6. November 2008 mehrfach ausgeführt, dass der Konsument „fünf mal täglich“ als Dosierungsanleitung verstehe. Eine derartige Marke habe sie nicht angemeldet, sondern „5 am Tag“ in vier Sprachen. Die Vorinstanz habe die angemeldeten Marken „umgemodelt“, um ihre Rechtsauffassung besser begründen zu können, was nicht zulässig sei.

Diesbezüglich erklärte die Vorinstanz, die Lesart „5 mal täglich“ stelle ihrer Ansicht nach das nahe liegendste Verständnis in Verbindung mit

den strittigen Waren der Klasse 5 und 32 aus Sicht der massgebenden Verkehrskreise dar. Denn der Konsument verstehe das Zeichen ohne besondere Gedankenarbeit als Hinweis auf die fünfmalige Wiederholung einer Begebenheit an einem Tag und somit im Sinne von „5 mal täglich“. Dieses Verständnis dränge sich umso mehr auf, wenn das Zeichen im Zusammenhang mit Waren verwendet werde, bei denen die wiederholte Einnahme oder Anwendung an einem Tag von zentraler Bedeutung sei.

Der unbefangene Konsument sucht in einer Bezeichnung stets einen bekannten Bedeutungsgehalt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1710/2008 vom 6. November 2008 E. 3.3 – Swistec). Da eine Zahl in der Regel eine Quantitätsangabe nach sich zieht, wirkt das Zeichen „5 am Tag“ (in allen Versionen) unvollständig. Daher wird der Konsument in einem nächsten Schritt versuchen, das Zeichen gedanklich zu ergänzen, um ihm einen Sinn zu geben. Die Vorinstanz hat in das angemeldete Zeichen „5 am Tag“ das Wort „mal“ hineininterpretiert. Bei einer derartigen Ergänzung der Marke wird sie, wie von der Vorinstanz richtig vorgebracht, als Hinweis auf die fünfmalige Wiederholung einer Begebenheit an einem Tag verstanden. In Verbindung mit den beanspruchten Waren könnte in die Marke indessen auch – abhängig von der jeweiligen Produkteigenschaft (fest, flüssig) oder von der Art und Weise, wie die Ware zum Verkauf angeboten wird (in der Flasche, im Glas, im Beutel, als Tablette etc.) – eine physikalische Masseinheit (wie Kilogramm, Gramm, Liter, Deziliter) oder eine Anzahl hineininterpretiert werden. Somit ist „5 mal täglich“ zwar ein nahe liegendes, aber nicht das einzige nahe liegende Verständnis der Marke „5 am Tag“ in Verbindung mit den strittigen Waren der Klasse 5 und 32 (vgl. nachfolgende E. 5.4). Die Ausführungen der Vorinstanz sind somit nur bedingt aussagekräftig, soweit die Vorinstanz das angemeldete Zeichen „5 am Tag“ nur im Sinne von „5 mal täglich“ versteht.

5.2 Die Beschwerdeführerin bestreitet im weiteren, dass die hinterlegten Marken im Sinne einer Dosierungsanleitung oder einer Gebrauchsanweisung verstanden würden. Der Begriff „Gebrauchsanweisung“ werde im Zusammenhang mit technischen Produkten verwendet. Die Produkte, hinsichtlich deren die Vorinstanz die Marken beanstandete, seien jedoch offensichtlich keine technischen Produkte, welche einen bestimmten Gebrauch erfordern würden. Ein Hinweis, wie oft man ein Produkt einsetzen solle, habe nichts mit dem

„Gebrauch“ zu tun. Bereits begriffslogisch könne es sich bei den beanstandeten Wortfolgen gar nicht um eine Gebrauchsanweisung handeln. Es handle sich sodann bei den angemeldeten Zeichen auch keineswegs um eine Dosierungsanleitung. Unter Dosierungsanleitung verstehe man eine Angabe dazu, wie ein Arzneimittel korrekt angewendet werde hinsichtlich Menge, Einnahmezeitpunkt und Einnahmeabständen.

Was „pharmazeutische Erzeugnisse“, „Präparate für die Gesundheitspflege“ sowie „diätetische Erzeugnisse“ betreffe, beschreibe „5 am Tag“ weder eine Masseinheit, noch die genaue Dosierungsmenge oder gar eine Dosierungsportion. Denn es sei allgemein bekannt, dass bei solchen Produkten entweder die konkrete Verschreibung oder aber zumindest die Packungsbeilage konsultiert werden müsse. Daher werde ein durchschnittlich intelligenter Konsument aus dem Namen eines pharmazeutischen Produkts keinesfalls auf dessen erforderliche Dosierung schliessen.

Hinsichtlich „Babykost“ führte die Beschwerdeführerin aus, dass dem Kleinkind im relevanten Zeitraum (ca. 5. bis 12. Lebensmonat) nicht fünfmal täglich die gleiche Nahrung eingegeben werde; vielmehr sei eine Kombination von so genannter Beikost und Milch üblich. Die Konsumenten würden über die korrekte Ernährung von Kleinkindern durch Fachleute oder mittels Broschüren informiert. Auf den Verpackungen von handelsüblichen Babynahrungen werde denn auch nicht die Einnahmemenge oder Dosierung angegeben. Der durchschnittliche Abnehmer würde das Zeichen auf dem jeweiligen Produkt deshalb keinesfalls als Dosierungsempfehlung verstehen mit der Aufforderung, dem Kind nun „fünfmal am Tag“ das betreffende Produkt zu verabreichen.

Entgegen der Auffassung der Vorinstanz würden die angemeldeten Marken „5 am Tag“ (in allen Sprachen) auch für die beanspruchten Waren der Klasse 32 nicht als Aufforderung verstanden, wie häufig das Produkt eingenommen werden solle. Denn es bestünden dem weiten Publikum bekannte Empfehlungen über die Menge und die Art der Flüssigkeit, welche eine Person pro Tag einnehmen sollte (1 – 2 Liter Flüssigkeit – primär Wasser oder ungesüsster Tee – pro Tag). Kein vernünftig denkender Konsument werde aus der Bezeichnung „5 am Tag“ ableiten, er werde aufgefordert, fünfmal täglich Süssgetränke,

Fruchtgetränke und -säfte, Bier respektive die anderen beanspruchten Waren zu konsumieren.

5.3 Die Vorinstanz hält dagegen, hinsichtlich „pharmazeutischer Erzeugnisse und Präparate für die Gesundheitspflege“ stellten die angemeldeten Zeichen eine Dosierungsanleitung dar, da die mit deren Einnahme oder Anwendung verbundene spezifische Wirkung wesentlich von der Menge ihrer Einnahme oder Anwendungen abhängen. Bezüglich dieser Produkte handle es sich zudem auch um eine Gebrauchsanweisung, zumal der Apotheker oder Arzt den Patienten über die Art der Anwendung oder Dosierung des Präparats informiere; dass es sich vorliegend nicht um „technische Produkte“ handle, sei irrelevant. Auch bei „diätetischen Erzeugnissen für medizinische Zwecke“ sei die Anzahl der Portionen wichtig, welche einzunehmen seien respektive auf die sich der Abnehmer zu beschränken habe. Betreffend „Babykost“ werde der massgebende Abnehmerkreis die Angabe „5 am Tag“ als Anleitung verstehen, pro Tag insgesamt 5 Portionen Babykost zusätzlich zur Mutter- oder Säuglingsmilch zu verabreichen. Dies bedeute aber nicht, dass fünfmal Milchbrei oder fünfmal Fruchtemus verabreicht werde. Gleiches gelte für „diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke“. Dass dem Zeichen „5 am Tag“ in Verbindung mit den strittigen Waren mehrere Bedeutungen zukommen könnten (z.B. „5 Portionen unterschiedlicher Art am Tag“, „fünfmalige Einnahme desselben Produkts am Tag“, „5 Dosen an einem Tag“), vermöge nichts zu Gunsten der Schutzfähigkeit des Zeichens zu bewirken. Vielmehr stelle das strittige Zeichen in sämtlichen möglichen Bedeutungen eine unmittelbar verständliche und beschreibende Aussage über die betreffende Ware dar und sei daher in sämtlichen Bedeutungen zurückzuweisen.

Auch die beanspruchten Waren der Klasse 32 stellten Konsumgüter dar, bei denen die Angabe „5 am Tag“ eine Aufforderung zum mehrmaligen täglichen Konsum darstelle. Bei gewissen Produkten stünden gesundheitliche Überlegungen hinter dieser Aufforderung (so bei Obst- und Gemüsesäften), bei anderen Waren wie Bier und nicht alkoholische Softdrinks handle es sich bei der Angabe „5 am Tag“ um eine werbemässige Aufforderung. Gemäss Rechtsprechung sei der Konsument an Übertreibungen in der Werbung gewöhnt, welche auf erhöhten Konsum abziele. Weshalb der Konsum von Mineralwässern, frisch gepressten ungezuckerten Fruchtsäften aus biologischem

Anbau oder biologisch produziertem Sirup ungesund oder gar widersinnig sein solle, wie die Beschwerdeführerin anzunehmen scheine, sei nicht nachvollziehbar. Auch für diese Waren erweise sich das strittige Zeichen daher als unmittelbar verständliche, beschreibende und anpreisende Angabe bezüglich ihrer Einnahme und Dosierung.

5.4 „Pharmazeutische Erzeugnisse“, „Präparate für die Gesundheitspflege“ und „diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke“ (alle Klasse 5) werden je nach konkreter Beschaffenheit in verschiedenen Formen angeboten, konsumiert oder aufgetragen, so in Tabletten- oder Kapselform, in flüssiger Form (tröpfchen- oder löffelweise), als Pulver, Salbe, Gel etc; „Babykost“ (Klasse 5) gibt es in Brei- und Pulverform. In den Bereichen Medizin, Gesundheitspflege und Lebensmittel für spezielle Ansprüche (medizinisch indizierte Diäten, Babynahrung), denen die vorgenannten Waren zuzuordnen sind, ist sich der Konsument gewohnt, sich hinsichtlich des Gebrauchs respektive der Dosierung von einer Fachperson beraten zu lassen, oder entsprechende Informationen der Verpackung selbst, der Packungsbeilage respektive Broschüren zu entnehmen. Da er in den meisten Fällen dahingehend informiert wird, wie viel mal täglich und / oder wie viel Einheiten pro mal er einzunehmen, aufzutragen respektive zu verabreichen hat, wird er aus der Angabe „5 am Tag“ (in allen Versionen) im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren schliessen, es handle sich um einen Hinweis auf eine den Eigenschaften des damit gekennzeichneten Produkts entsprechende Dosierung (z.B. 5 Tabletten / 5 Löffel / 5 Beutelchen, 5 mal Einreiben / 5 mal Einnehmen / 5 Gläschen Brei pro Tag). Er wird daher das Zeichen je nach Produkt verschieden, aber immer als Dosierungshinweis verstehen. Dabei ist irrelevant, ob im vorliegenden Zusammenhang die Verwendung des Begriffs „Dosierungshinweis“, „Dosierungsanleitung“ oder „Gebrauchsanweisung“ sachlich korrekt ist.

Der Beschwerdeführerin ist darin Recht zu geben, wonach nicht fünf mal am Tag die gleiche Babykost verabreicht wird. Es ist indessen darauf hinzuweisen, dass dem Käufer von Babykost regelmässig eine grosse Auswahl an Babynahrung präsentiert wird. Der Käufer wird daraus schliessen können, dass er die empfohlenen 5 Gläschen, Portionen etc. pro Tag aus dem mit „5 am Tag“ gekennzeichneten Sortiment auswählen kann, da er solche Hinweise aus gegenwärtigen Kampagnen im Zusammenhang mit Früchten und Gemüsen gewohnt

ist (vgl. die in Coop-Läden aufliegende Broschüre „Bunt und gesund“ und www.5amtag.ch). Entsprechendes gilt auch für die beanspruchten diätetischen Erzeugnisse.

Im Zusammenhang mit den in Klasse 32 beanspruchten „Bieren, Mineralwässern, kohlenensäurehaltigen Wässern und anderen alkohol-freien Getränken, Fruchtgetränken und -säften, Sirupen und anderen Präparaten für die Zubereitung von Getränken“ kann das Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen nicht als exakt zu befolgender Hinweis auf die Dosierung verstanden werden. Denn Getränke werden häufig konsumiert, ohne sie vorher abzumessen respektive werden je nach Bedürfnis und Anlass in unterschiedlich hohen Mengen konsumiert. Der an Übertreibungen in der Werbung gewohnte Konsument (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8371/2007 E. 6 – Leader, mit Verweis auf RKGE in sic! 2003 S. 496 E. 3 – Royal Comfort) wird das Zeichen „5 am Tag“ indessen als Aufforderung verstehen, solche Getränke mehrmals täglich zu konsumieren, weswegen es als werbemässige Anpreisung zu qualifizieren ist.

Auf Grund ihrer beschreibenden Natur mangelt es den angemeldeten Zeichen an Unterscheidungskraft, zudem sind sie wegen ihres teilweise anpreisenden Charakters freihaltebedürftig. Die Vorinstanz hat demnach die hinterlegten Marken zu Recht als dem Gemeingut zugehörig vom Markenschutz ausgeschlossen (Art. 2 Bst. a MSchG).

6.

Schliesslich weist die Beschwerdeführerin darauf hin, dass ihre Wortmarken „5 am Tag“ (Nr. 522'251), „5 par jour“ (Nr. 522'252), „5 al giorno“ (Nr. 522'253) sowie „5 a day“ (Nr. 522'254) in den Waren- und Dienstleistungsklassen 16, 29, 31, 35, 41 und 44 eingetragen worden seien. Gestützt auf diese Voreintragungen habe sie ein berechtigtes Vertrauen darauf, dass auch die Wortmarken „5 am Tag“, „5 par jour“, „5 al giorno“ und „5 a day“ in den Klassen 5, 21, 25, 28, 32 und 43 eingetragen würden. Die Vorinstanz habe zudem vergleichbare Zeichen Dritter ohne Einschränkung eingetragen, z.B. die CH-Marke Nr. 567'182 „apple a day“ für Waren der Klassen 29, 31 und 32, welche unter anderem Fruchtsäfte und -getränke beinhalten.

6.1 Nachdem feststeht, dass die Vorinstanz das Zeichen „5 am Tag“ (in allen Versionen) bundesrechtskonform dem Gemeingut zugeordnet hat, kann mit der Rüge, das Gleichbehandlungsgebot (Art. 8 BV) sei verletzt worden, nur noch die Gleichbehandlung im Unrecht verlangt

werden. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung 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, mit Verweis auf BGE 127 I 1 E. 3a; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 8.1 – Bioscience Accelerator, und B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 10 – Afri-Cola).

Was die Schweizer Voreintragungen Nr. 522'251 – 522'254 der Beschwerdeführerin betrifft, ist darauf hinzuweisen, dass nach bundesgerichtlicher Praxis der Markeninhaber gegenüber sich selbst keinen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht geltend machen kann (Urteile des Bundesgerichts 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 4 – Discovery Travel & Adventure Channel, und 4A.13/1995 vom 20. August 1996 E. 5c – Elle, publiziert in sic! 1997 S. 159). Im Übrigen sind diese Voreintragungen nicht massgeblich, weil eine Marke nicht abstrakt, sondern im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen zu prüfen ist (vgl. WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 11), die genannten Voreintragungen jedoch nicht für die hier relevanten Waren der Klassen 5 und 32 beansprucht sind.

Hinsichtlich der von der Beschwerdeführerin zusätzlich angeführten Schweizer Marke Nr. 567'182 „apple a day“, welche am 18. Juni 2007 hinterlegt wurde, ist festzuhalten, dass diese für Waren der Klassen 29, 31 und 32 eingetragen ist. Bezüglich der von der Marke Nr. 567'182 „apple a day“ beanspruchten Getränke der Klasse 32 (alkoholfreie Getränke ausgenommen Mineralwässer und kohlesäurehaltige Wässer; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken) und dem Zeichenbestandteil „a day“ ist die hier strittige Marke „5 a day“ zwar ähnlich, doch enthält die Marke „apple a day“ als erstes Worтеlement ein Substantiv (nämlich das englische Wort „apple“ = Apfel, vgl. Langenscheidt e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0) und keine Zahl, weswegen sich die Beschwerdeführerin mangels Vergleichbarkeit dieser Zeichen nicht auf den Gleichbehandlungsgrundsatz berufen kann.

6.2 Mit dem Verweis auf ihre Schweizer Voreintragungen Nr. 522'251 – 522'254 beruft sich die Beschwerdeführerin auch sinngemäss auf den in Art. 9 BV verankerten Grundsatz von Treu und Glauben. Dieser verleiht einer Person Anspruch auf Schutz des berechtigten Vertrauens in behördliche Zusicherungen oder sonstiges, bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden. Vorausgesetzt ist weiter, dass die Person, die sich auf Vertrauensschutz beruft, berechtigterweise auf diese Grundlage vertrauen durfte und gestützt darauf nachteilige Dispositionen getroffen hat, die sie nicht mehr rückgängig machen kann; schliesslich scheitert die Berufung auf Treu und Glauben dann, wenn ihr überwiegende öffentliche Interessen gegenüberstehen (BGE 129 I 170 E. 4.1, mit Verweis u.a. auf BGE 126 II 377 E. 3a und BGE 118 Ia 245 E. 4b; vgl. auch ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. A., Zürich / Basel / Genf 2006, N. 622 ff.). Präjudizien, insbesondere Grundsatzentscheide, können eine Grundlage des Vertrauensschutzes bilden. Kein Verlass ist hingegen auf eine schwankende Praxis, die es vermeidet, sich bezüglich einer Streitfrage eindeutig zu äussern (HÄFELIN / MÜLLER / UHLMANN, a.a.O., N. 638, mit Verweis auf BGE 117 Ia 119 E. 2).

Die Beschwerdeführerin hat am 3. Februar 2004 die Schweizer Wortmarken Nr. 522'251 – 522'254 „5 am Tag“, „5 par jour“, „5 al giorno“ und „5 a day“ für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 29, 31, 35, 41 und 44 hinterlegt, unter anderem für „verarbeitetes Obst und Gemüse“ (Klasse 29) sowie „frisches Obst und Gemüse“ (Klasse 31). Hinsichtlich dieser Waren wertet das Bundesverwaltungsgericht die vorgenannten Wortmarken als Fehleinträge, da sie im Sinne von „5 Portionen Obst / Gemüse am Tag“ verstanden werden können und angesichts der in diesem Entscheid angeführten Erwägungen zumindest prima vista nicht unterscheidungskräftig sind. Da diese Wortmarken aus dem jeweils gleichen Ausdruck „5 am Tag“ in vier Sprachen bestehen, gleichzeitig hinterlegt und eingetragen wurden, handelt es sich faktisch um einen (fehlerhaften) Einzelfall. Dadurch wird indessen kein berechtigtes Vertrauen geschaffen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 8.2 – Bioscience Accelerator). Die Berufung auf den Vertrauensschutz schlägt daher fehl.

7.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die angemeldeten Zeichen „5 am Tag“ (Gesuch Nr. 60'687/2007), „5 par jour“ (Gesuch

Nr. 60'688/2007), „5 al giorno“ (Gesuch Nr. 60'689/2007) sowie „5 a day“ (Gesuch Nr. 60'690/2007) in Bezug auf „pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost“ (Klasse 5) sowie in Bezug auf „Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken“ (Klasse 32) Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG darstellen.

Die Beschwerde erweist sich demnach als unbegründet und ist abzuweisen.

8.

Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühren sind 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 21. Februar 2008 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 – Turbinenfuss, mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marken.

Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG).

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 Überschuss von Fr. 1'000.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

3.

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. MA-Prüf2 pac/60690/2007; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Die vorsitzende Richterin:

Die Gerichtsschreiberin:

Maria Amgwerd

Kathrin Bigler

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: 4. Mai 2010