



Abteilung II
B-5168/2011

Urteil vom 13. März 2013

Besetzung

Richter Hans Urech (Vorsitz),
Richter Claude Morvant, Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiberin Beatrice Brügger.

Parteien

Philip Morris AG, Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel,
vertreten durch Rechtsanwalt Peter Widmer, Fuhrer Marbach
& Partner, Konsumstrasse 16 A, 3007 Bern,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Markeneintragungsgesuch Nr. 52006/2011 BLACK LABEL.

Sachverhalt:**A.**

Am 21. Februar 2011 meldete die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz die Marke BLACK LABEL zur Eintragung in das schweizerische Markenregister an. Sie wurde für die folgenden Waren der Klasse 34 hinterlegt:

"Tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à usage non médical); articles pour fumeurs, y compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes."

B.

Mit Schreiben vom 7. März 2011 beanstandete die Vorinstanz das Eintragungsgesuch, da die Marke BLACK LABEL mit der Bedeutung "schwarzes Etikett" beschreibend sei für ein bei den beanspruchten Waren allgemein übliches Ausstattungselement. Sie gehöre deshalb zum Gemeingut und sei freihaltebedürftig.

C.

In einer Stellungnahme vom 10. März 2011 bestritt die Beschwerdeführerin die Zugehörigkeit des Zeichens zum Gemeingut und die Freihaltebedürftigkeit. Das Zeichen sei mehrdeutig. Es habe keinen ersichtlichen Bezug zu den beanspruchten Waren, sondern sei fantasiehaft. Das Zeichen sei nicht auf schwarze Produkte limitiert. Konkurrenten würde nicht daran gehindert, die schwarze Farbe zu benutzen. Die Beschwerdeführerin beantragte zudem die Gleichbehandlung mit ihren gleich aufgebauten und in der Schweiz zugelassenen Marken.

D.

Am 14. April 2011 hielt die Vorinstanz an der Zurückweisung des Zeichens fest. Dessen Sinngehalt liesse sich klar bestimmen. Die Verwendung schwarzer Etiketten sei bei den beanspruchten Waren üblich. Die Marke sei deshalb direkt beschreibend. Ein Anspruch aufgrund des Gleichbehandlungsgebots bestehe nicht.

E.

Mit Eingabe vom 15. Juni 2011 bestritt die Beschwerdeführerin diese Auffassung und beantragte die Zulassung des Zeichens für die beanspruchten Waren. Das Zeichen stelle keinen unmittelbaren Hinweis auf eine Ausstattung der Ware und schon gar nicht einen Branchenstandard dar.

Es bestehe nicht der geringste Hinweis, dass die relevanten Verkehrskreise das Zeichen als Hinweis auf eine Ausstattung und in diesem Sinne indirekt beschreibend verstehen könnten. Die Beschwerdeführerin berief sich zudem auf die Gleichbehandlung mit bereits eingetragenen ähnlichen Zeichen.

F.

Mit Verfügung vom 16. August 2011 verweigerte die Vorinstanz dem Zeichen BLACK LABEL den Markenschutz für einen Teil der beanspruchten Waren der Klasse 34, nämlich:

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

Sie liess das Zeichen für die folgenden Waren der Klasse 34 zum Markenschutz zu:

"boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets."

Die Vorinstanz ging davon aus, dass das Zeichen BLACK LABEL aus den englischen Wörtern "black" und "label" bestehe. "Black" werde mit "schwarz, düster, schmutzig, schwärzen, das Schwarze" übersetzt, "label" mit "Etikett, Schild(chen), Label, Marke, Bezeichnung, Kennung, etikettieren, kennzeichnen, beschriften". Beide Begriffe gehörten dem englischen Grundwortschatz an. Das Wort "Label" sei zudem ein Begriff der deutschen und französischen Sprache (mit Hinweis auf Brockhaus Enzyklopädie, Duden und online Wörterbücher unter www.wissen.de). Die strittigen Waren richteten sich an Produzenten von Tabakwaren und Zwischenhändler, also an Fachleute wie auch an Durchschnittsabnehmer. Das Zeichen würde von diesen mit der Bedeutung "schwarze Etikette" verstanden. Die beanspruchten Waren würden sowohl mit schwarzen Etiketten als auch mit solchen in andern Farben angeboten. Verschiedenfarbige Etiketten würden teilweise auch zur Segmentierung des Angebots eines Anbieters genutzt. Da farbige und insbesondere schwarze Etiketten ein übliches Ausstattungsmerkmal der strittigen Waren seien, werde das Zeichen BLACK LABEL ohne Gedankenaufwand in der Bedeutung von "schwarze Etikette" von den massgebenden Abnehmerkreisen als Bezeichnung dieses üblichen Ausstattungsmerkmals der beanspruchten Waren verstanden. Damit beschränke es sich auf die Bezeichnung eines

üblichen Ausstattungsmerkmals und werde von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als betrieblicher Herkunftsnachweis aufgefasst. Die Marke BLACK LABEL entbehre betreffend die strittigen Waren der notwendigen Unterscheidungskraft, gehöre somit zum Gemeingut und sei nach Art. 2 Bst. a MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen. Der Anspruch auf Gleichbehandlung wurde, wiederum mit ausführlicher Begründung, verneint. Der Verfügung wurden zahlreiche Beweismittel beigelegt (63 Ausdrücke aus dem Internet).

G.

Am 15. September 2011 reichte die Beschwerdeführerin gegen diese Verfügung Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ein. Sie beantragte die Aufhebung von Ziffer 2 der Verfügung vom 16. August 2011 und den Eintrag des Zeichens auch für die Waren "tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à usage non médical); articles pour fumeurs, y compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, allumettes" der Klasse 34.

Zur Begründung machte sie geltend, vorliegend stelle sich die Frage, ob das Zeichen BLACK LABEL auf ein Verpackungsmerkmal hinweise, welches für die beanspruchten Waren allgemein üblich und damit vom Markenschutz ausgenommen sei. Die von der Vorinstanz beigelegten Unterlagen würden zwar aufzeigen, dass ab und zu eine Packung, ein Beutel oder eine Dose in Schwarz oder unter Verwendung von schwarzen Teilen erhältlich sei, dass allerdings viel häufiger helle und farbige Verpackungen verwendet würden. Häufig würden Farben auch zur bildlichen Gestaltung der Geschmacksrichtung verwendet. Die Verwendung von schwarzen Etiketten bei Tabakprodukten sei nicht üblich und schon gar nicht ein Branchenstandard. Auch sei es nicht üblicher, schwarze Verpackungen zu verwenden als etwa rote, blaue und silberne. Die Zeichen RED LABEL, BLUE LABEL und SILVER LABEL seien vor einigen Jahren eingetragen worden. Das Zeichen hindere Konkurrenten nicht daran, die schwarze Farbe zu verwenden, da sich der Schutz auf das Zeichen beschränke. Der Ausdruck "black label" spiele sodann nicht einmal entfernt auf Eigenschaften des Tabaks an, der beispielsweise in Zigaretten enthalten sei. Es treffe zwar zu, dass eine Farbe für gewisse Produkte ein Kaufkriterium darstellen könne, so z.B. bei Kleidern, Textilien. Bei den beanspruchten Waren hingegen würde die Farbgebung beim Kaufentscheid völlig in den Hintergrund gerückt. Die Schutzfähigkeit der Kombination ei-

nes Farbworts mit einer generischen Bezeichnung belege exemplarisch die Eintragung einiger ihrer eigenen sowie anderer Zeichen (die im einzelnen genannt wurden). Zusammenfassend stehe die Marke BLACK LABEL nicht für eine charakteristische oder allgemein übliche Ausstattung von Raucherwaren. Sodann würden einschlägige Verkehrskreise irgendeine schwarze Etikette nicht spontan mit Raucherwaren in Verbindung bringen. Das Ausstattungsmerkmal "schwarze Etikette" sei nicht derart verbreitet und bekannt, dass es einen direkt beschreibenden Hinweis auf die Ware darstelle, bzw. ohne besonderen Fantasiaaufwand oder Denkarbeit unmittelbar auf das Angebot hinweise. Das Zeichen sei demzufolge weder direkt noch indirekt beschreibend und gehöre hinsichtlich der beanspruchten Produkte nicht zum Gemeingut.

H.

Mit Vernehmlassung vom 16. Januar 2012 beantragte die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde. Sie berief sich darauf, das Zeichen BLACK LABEL beschreibe direkt ein übliches Ausstattungsmerkmal der zurückgewiesenen Waren und sei dem Gemeingut zuzurechnen. Die Frage des Freihaltebedürfnisses sei offen gelassen worden, weil das Zeichen schon aufgrund seiner fehlenden Unterscheidungskraft zurückzuweisen sei. Das Zeichen benenne ein übliches Ausstattungselement der beanspruchten Waren. Es reiche für eine Zurückweisung aus, dass ein Ausstattungselement im beanspruchten Warenssegment üblich sei. Nicht erforderlich sei, dass es zu einem Branchenstandard geworden sei. Verneint wurde, unter Eingehen auf die von der Beschwerdeführerin genannten Zeichen, ein Anspruch aufgrund des Gleichbehandlungsgebots.

I.

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

J.

Auf die dargelegten und weitere Vorbringen der Parteien und eingereichten Beweismittel wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

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

1.2 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 Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

1.3 Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1 Nach der Legaldefinition ist die Marke ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 28. August 1992 [Markenschutzgesetz, MSchG; SR 232.22]).

2.2 Vom Markenschutz ausgeschlossen sind gemäss Art. 2 MSchG unter anderem Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden (Bst. a).

2.3 Der Begriff Zeichen des Gemeinguts in Art. 2 Bst. a MSchG ist ein Sammelbegriff für Sachbezeichnungen, beschreibende Angaben, geographische Herkunftsangaben, Freizeichen sowie für elementare Zeichen. Der Schutzausschluss ist im Freihaltebedürfnis oder in der fehlenden Unterscheidungskraft des Zeichens begründet (BGE 118 II 181 E. 3 *Duo*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1580/2008 vom 19. Mai 2009 E. 2.1 A - Z, mit Hinweisen; DAVID ASCHMANN, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MschG], Bern 2009, Art. 2 lit. a, N. 1 ff.).

2.4 Zum Gemeingut gehören nach der Rechtsprechung namentlich Zeichen, die sich in Angaben über die Beschaffenheit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen erschöpfen und daher die zu deren Identifikation erforderliche Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft nicht aufweisen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn Zeichen die Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, den Gebrauchszweck, Wert, Ursprungsort oder die Herstellungszeit der Waren angeben, auf die sie sich beziehen. Der beschreibende Charakter solcher Hinweise muss von den angesprochenen Abnehmerkreisen dieser Waren und Dienstleistungen ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasiaufwand unmittelbar erkannt werden können (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*).

2.5 Nach Rechtsprechung und Literatur gehören zu den nicht schutzfähigen Angaben auch Angaben zu Form, Verpackung oder Ausstattung, wenn sie Elemente aufnehmen, die bei diesen Waren allgemein üblich sind, oder damit auf verwendungsmässige Vorteile hingewiesen wird (BGE 116 II 609 E. 2.b *Fioretto*, mit Hinweisen; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2514/2008 vom 25. Mai 2009 E. 3.2 *Magnum*, mit Hinweisen und Beispielen; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, 2. Aufl., Basel 2009, N. 313 f.; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 83, LUCAS DAVID in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Lucas David [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz 2. Aufl., Basel 1999, Art. 2 N. 16). Unbestimmte Bezeichnungen, namentlich Farbangaben, sind schutzfähig, büssen den Schutz jedoch ganz oder teilweise ein, wenn sie mit einem beschreibenden Sinngehalt verstanden werden, am betreffenden Markt oft vorkommen, oder anpreisend wirken (ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 173, MARBACH, a.a.O., N. 314, beide mit einer Übersicht über die Rechtsprechung).

2.6 Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig ist, schliesst ihren beschreibenden Charakter nicht aus. Entscheidend ist, ob das Zeichen nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der Sprachbildung von den beteiligten Verkehrskreisen in der Schweiz als Aussage über bestimmte Merkmale oder Eigenschaften der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung aufgefasst wird (Urteil des Bundesgerichts

4C.439/2006 vom 4. April 2007 E. 5.1 *Eurojobs*, mit Verweis auf BGE 108 II 487 E. 3 *Vantage*, BGE 104 Ib 65 E. 2 *Oister Foam*, BGE 103 II 339 E. 4c *More*; Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 3.1 *Discovery Travel & Adventure Channel*, veröffentlicht in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2004 400).

2.7 Marken sind im Gesamteindruck aus der Sicht der Abnehmerkreise zu beurteilen, an die das Angebot der Waren oder Dienstleistungen gerichtet ist (DAVID, a.a.O., Art. 2 N. 8 f.). Das Kriterium für die leichte Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters bilden die im Einzelfall beanspruchten Waren oder Dienstleistungen. An die Stelle einer bei abstrakter Betrachtung vorhandenen Mehrdeutigkeit eines Zeichens kann nämlich ein eindeutiger Sinn mit beschreibendem Charakter treten, sobald das Zeichen in Beziehung zu einer bestimmten Ware oder Dienstleistung gesetzt wird (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 3.3 *Firemaster*, veröffentlicht in: sic! 2005 278).

3.

3.1 Das Zeichen BLACK LABEL wird beansprucht für Tabakwaren und damit im Zusammenhang stehende Produkte. Diese richten sich sowohl an Durchschnittskonsumenten wie auch an Fachleute des entsprechenden Handels.

3.2 Es handelt sich um eine Wortmarke, die aus den beiden englischen Wörtern "black" und "label" besteht.

3.2.1 "Black" bedeutet "schwarz" (adj.), "Schwarz" (Subst.). "schwärzen" (Verb). "Label" wird übersetzt mit "Etikett (auch fig.), (Klebe-, Anhänge-) Zettel oder(-)Schild(chen)n, Anhänger, Aufkleber; Bezeichnung, (Kenn)Zeichen, Signatur, Aufschrift, Beschriftung; Label, Schallplattenetikett oder -firma" (beide: Langenscheidt e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0).

"Black" gehört zum Grundwortschatz (vgl. insb. den Eintrag des Wortes in: Pons, Basiswörterbuch Schule, Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch, in Stuttgart 2006) und wird auch in Ausdrücken, die in die deutsche Sprache Eingang gefunden haben, verwendet (vgl. Duden online: Blackbox, Blackout).

Das englische Wort "label" ist bereits deshalb verständlich, weil es in die deutsche Sprache übernommen wurde mit der Bedeutung "Etikett, das auf ein Produkt oder dessen Verpackung aufgeklebt wird", "Produktlinie einer Firma; Marke", "kategorisierende Benennung, Schlagwort", "Etikett einer Schallplatte", "Firma, die Schallplatten, CDs und dergleichen herstellt und vertreibt". Synonyme zu "label" sind "Aufkleber, Etikett, Fabrikat, Marke, Plakette, Signet, Zeichen" (aus: Duden online [www.duden.de]: label). In ähnlicher Weise wird "label" auch in der französischen Sprache gebraucht (vgl. le petit Larousse illustré 2012, Paris 2011: label).

Die Feststellung der Vorinstanz, dass beiden Wörter von Fachleuten wie auch Durchschnittskonsumenten verstanden werden, ist deshalb zu bestätigen. Die Bedeutung der Kombination der beiden Wörter ist ebenfalls auf Anhieb verständlich.

3.3 "Label" ist ein Wort des Gemeinguts (Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 28. Juni 2006 sic! 2006 759 E. 6 *Red Label, Red Code; Red Racing/Red M 150*)

3.4

3.4.1 Im Zeichen BLACK LABEL ist das Wort "label" mit einer Farbbezeichnung kombiniert. Diese Kombination ist nicht im Vorherein dem Gemeingut zuzurechnen (vgl. oben Erw. 2.5 betreffend Farbangaben, ferner RKGE vom 28. Juni 2006 in sic! 2006 759 E. 6, *Red Label, Red Code; Red Racing/Red M 150*, wo bezüglich "red label" lediglich von einer schwachen Marke für Tabakwaren ausgegangen wird). Zu prüfen ist allerdings, ob die Bezeichnung "black label" bezüglich der beanspruchten Waren als beschreibend oder anpreisend verstanden werden kann oder am betreffenden Markt oft vorkommt.

3.4.2 Die hier verwendete Farbbezeichnung "schwarz" wird figurativ verwendet z.B. im Sinne von "dunkel, trübe, düster (Gedanken, Wetter), böse, schlecht, ungesetzlich, ärgerlich, schlimm, illegal, Schattenwirtschaft" wie auch, besonders in der Ökonomie, "mit Gewinn arbeiten (d.h. schwarze Zahlen schreiben)" (vgl. Langenscheidt e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0, Duden online [www.duden.de] zu "black", "schwarz").

3.4.3 Beansprucht wird die Marke BLACK LABEL für Tabakwaren und im Zusammenhang mit diesen stehende Waren. Bezüglich dieser Waren kommt "schwarz" keine besondere Bedeutung zu. Es ist auch nicht allgemein üblich, schwarz bei Zigaretten und andern Tabakwaren zur Be-

zeichnung der Qualität, der Stärke oder der Geschmacksrichtung zu verwenden. Zwar verwenden verschiedene Zigarettenhersteller Farben, um unterschiedliche Stärken oder Geschmacksrichtungen zu signalisieren, es besteht aber keine einheitliche Verwendung der Farben (vgl. die entsprechende weiterhin gültige Feststellung in: RKGE vom 28. Juni 2006 in sic! 2006 759 E. 4, *Red Label, Red Code; Red Racing/Red M 150*). Die schwarze Farbe kann zudem zur Gestaltung der Verpackungen in verschiedenster Weise eingesetzt werden. Schwarz ist aber nur eine von vielen möglichen Farben, die allgemein bei Verpackungen verwendet werden. Es ist nicht ersichtlich, dass schwarze Verpackungen oder Verpackungselemente für die beanspruchten Produkte üblicher wären als andere Farben.

Die von der Vorinstanz eingereichten Unterlagen zeigen zwar auf, dass die Farbe Schwarz bei Verpackungen von Tabakwaren - neben andern Farben - benutzt wird und dass Farben zum Teil, markenspezifisch aber nicht generell, zur Kommunikation der unterschiedlichen Tabakarten oder -stärken benutzt wird. Sie vermögen aber nicht nachzuweisen, dass die Farbe schwarz im Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten von besonderer Bedeutung ist.

3.5 Das Zeichen BLACK LABEL ist demzufolge für die beanspruchten Waren nicht beschreibend, anpreisend oder üblich. Somit ist es nicht dem Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG zuzurechnen.

3.6 Es erübrigt sich somit, auf die weiteren Argumente der Vorinstanz und der Beschwerdeführerin, insbesondere auch auf die sehr ausführlich abgehandelte Frage der Gleichbehandlung, einzugehen.

4.

Nach dem Gesagten ist die Beschwerde gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, der Marke CH-52006/2011 BLACK LABEL für die Waren "tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à usage non médical); articles pour fumeurs, y compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, allumettes" der Klasse 34 Schutz zu gewähren.

5.

5.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG), und es ist der Beschwerdeführerin der geleistete Kostenvorschuss zurückzuerstatten.

5.2 Der Beschwerdeführerin ist eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 7 ff. des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]). Wurde, wie im vorliegenden Fall, keine Kostennote eingereicht, setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Dabei erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.- als angemessen.

5.3 Fehlt es in einem Verfahren an einer unterliegenden Partei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes namentlich der Führung des Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf erliess sie die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und kassierte auch in eigenem Namen die dafür vorgesehene Gebühr. Die Vorinstanz ist daher zur Zahlung der Parteientschädigung zu verpflichten.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird gutgeheissen. Ziffer 2 der Verfügung der Vorinstanz vom 16. August 2011 wird aufgehoben und die Vorinstanz angewiesen, der Marke CH 52006/2011 BLACK LABEL für alle angemeldeten Waren der Klasse 34, "tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à usage non médical); articles pour fumeurs, y compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, allumettes", Schutz zu gewähren.

2.

Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 2'500.-- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils zurückerstattet.

3.

Der Beschwerdeführerin wird zulasten der Vorinstanz eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 3'000.-- (inkl. MwSt) zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Gerichtsurkunde)
- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

Hans Urech

Beatrice Brügger

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 (Art. 42 BGG).

Versand: 21. März 2013