



Urteil vom 16. November 2018

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd, Richter David Aschmann;
Gerichtsschreiberin Sabine Büttler.

Parteien

EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. de C.V.,
Pereferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala,
MX-45601 Tlaquepaque, Jalisco,
vertreten durch Isler & Pedrazzini AG,
Patent- und Markenanwälte,
Giesshübelstrasse 45, Postfach 1772, 8027 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Markeneintragungsgesuch
Nr. 62500/2015 "1800 Cristalino (fig.)".

Sachverhalt:**A.**

A.a Mit Eingabe vom 10. Februar 2016 änderte die EX HACIENDA LOS CAMICHINES S.A. de C.V. (nachfolgend: Hinterlegerin) ihr am 12. Oktober 2015 mit der Nummer 62500/2015 als Formmarke zur Eintragung ins Schweizerische Markenregister angemeldete Zeichen und beanspruchte nunmehr Schutz für die nachfolgend dargestellte Bildmarke "1800 Cristalino (fig.)":



Das Warenverzeichnis des neuen Zeichens lautet:

Klasse 32: alkoholfreie Cocktails.

Klasse 33: alkoholische Getränke, nämlich Agavenspirituose mit der kontrollierten geschützten Ursprungsbezeichnung (AOC) "Tequila" (Mexico); alkoholische Cocktail-Mischungen welche Agavenspirituose mit der kontrollierten geschützten Ursprungsbezeichnung (AOC) "Tequila" (Mexico) enthalten.

A.b Nach einer ersten Prüfung beanstandete das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut) das Markeneintragungsgesuch mit Schreiben vom 13. Juni 2016 vollständig und machte geltend, die Marke verstosse gegen Art. 2 Bst. a MSchG. Die abgebildete Flasche weiche in ihrer Gestaltung zu wenig vom Gewohnten ab und die aufgeführten Wortelemente "1800 Cristalino" seien aufgrund ihrer kleinen Grösse nicht geeignet, dem Zeichen Unterscheidungskraft zu verleihen.

A.c In ihrer Stellungnahme vom 12. August 2016 bestritt die Hinterlegerin den Gemeingutcharakter ihres Markeneintragungsgesuches. Nebst der aussergewöhnlichen Form der Flasche würden insbesondere die Schrift-elemente "1800" und "CRISTALINO" dem Zeichen die nötige Unterscheidungskraft verleihen.

A.d Die Vorinstanz hielt in ihrem Schreiben vom 5. Dezember 2016 an ihrer Argumentation fest.

A.e In ihrer letzten Stellungnahme vom 29. März 2017 bekräftigte die Hinterlegerin die Eintragungsfähigkeit ihrer Warenbildmarke.

B.

Mit Verfügung vom 29. September 2017 wies das Institut das Markeneintragungsgesuch Nr. 62500/2015 "1800 Cristalino (fig.)" für alle beanspruchten Waren zurück. Das Institut kam zum Schluss, das Zeichen sei dem Gemeingut zuzurechnen und das Gesuch gemäss Art. 2 Bst. a MSchG zurückzuweisen. Die Bildmarke stelle die naturgetreue Abbildung einer Flasche dar. Deren Gestaltung und Form würden nicht in hinreichenden Masse von den üblichen Flaschenformen des Warensegments abweichen. Weiter seien die zweidimensionalen Elemente banal und kaum lesbar, weshalb sie für sich alleine nicht geeignet seien, dem Zeichen die nötige Unterscheidungskraft zu verleihen.

C.

Gegen diese Verfügung erhob die Hinterlegerin (nachfolgend: Beschwerdeführerin) am 2. November 2017 Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht mit folgenden Rechtsbegehren:

- " 1. Es sei die Ziffer 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 29. September 2017 aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, das Zeichen  als zweidimensionale Marke für die im Rahmen des Eintragungsgesuches Nr. 62500/2015 in Klasse 32 und 33 beanspruchten Waren ins Markenregister einzutragen.
2. Es seien keine Verfahrenskosten aufzuerlegen und es sei die Vorinstanz zu verpflichten, der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung zu bezahlen."

Zur Begründung bringt die Beschwerdeführerin vor, das von ihr hinterlegte Zeichen sei in einer Gesamtbetrachtung unterscheidungskräftig. Das Zeichen enthalte zweidimensionale Elemente, welche im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren weder beschreibend noch banal seien. Weiter

seien diese Elemente an der Form prominent angebracht, so dass dem hinterlegten Zeichen bereits daraus Unterscheidungskraft zukomme. Schliesslich hebe sich die hinterlegte Form und Gestaltung der Flasche deutlich von üblichen, im beanspruchten Warensegment auffindbaren Flaschen. Schliesslich führt die Beschwerdeführerin diverse Voreintragungen an, welche ihrer Ansicht nach einen Anspruch auf Gleichbehandlung begründen. Ihrer Beschwerde legt sie zudem eine Kostenaufstellung bei.

D.

Unter Einreichung sämtlicher Vorakten hielt die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung vom 31. Januar 2018 innert erstreckter Frist an ihrer bisherigen Argumentation fest und ergänzte diese dahingehend, dass die enge Formulierung der Warenliste in Klasse 33 auf Tequila enthaltende Mischungen nichts an der Formenvielfalt ändere. Die im Zeichen enthaltenen zweidimensionalen Elemente seien zu klein und zu wenig lesbar, sodass diese nicht geeignet seien, dem Zeichen im Gesamteindruck die nötige Unterscheidungskraft zu verleihen. Ausserdem werde die Zahl 1800 einzig als Angabe zum Gründungsjahr der Herstellerin und damit als Hinweis auf deren langes Bestehen verstanden, was wiederum als qualitativ anpreisende Angabe aufgenommen werde. Entsprechend fehle es dem strittigen Zeichen an einem unterscheidungskräftigen Element.

E.

Die Beschwerdeführerin replizierte mit Eingabe vom 16. Februar 2018 zur Thematik, ob eine Jahreszahl im beanspruchten Warensegment üblich und beschreibend sei, und hielt ihre Rechtsbegehren aufrecht.

F.

Mit Schreiben vom 13. März 2018 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Duplik.

G.

Mit Verfügung vom 14. März 2018 wurde den Verfahrensbeteiligten mitgeteilt, dass kein weiterer Schriftenwechsel vorgesehen sei.

H.

Soweit erforderlich wird auf weitere Vorbringen der Beschwerdeführerin und der Vorinstanz im Rahmen der folgenden Urteilsabwägungen eingegangen.

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. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Als Markenanmelderin und Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Damit ist sie 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 i.V.m. Art. 22a Abs. 1 Bst. c VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und der Rechtsvertreter hat sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

2.

2.1 Zeichen, die Gemeingut sind, sind vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht für Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, im Verkehr durchgesetzt haben (Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Zum Gemeingut zählen Zeichen, die vom Publikum nicht als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft verstanden werden und damit nicht hinreichend unterscheidungskräftig sind, sowie Zeichen, die aus anderen Gründen für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind (vgl. BGE 131 III 126 f. E. 4.1 "Smarties [3D] / M&M's [3D]"; DAVID ASCHMANN/MICHAEL NOTH, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2 lit. a Rz. 1ff.; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, [zit. Marbach, SIWR III/1], Rz. 247). Bei einer aus gemeinfreien Elementen zusammengesetzte Marke muss die Originalität zumindest in der Verbindung der einzelnen Elemente liegen – und zwar indem diese in überraschender Weise kombiniert werden (Urteil des BVGer B-2418/2014 vom 17. Februar 2016 E. 3.2 m.w.H. "[bouton] [fig.]"). Die Unterscheidungskraft beurteilt sich aus Sicht der Abnehmer; neben Endabnehmern zählen zu diesen auch Marktteilnehmer vorgelagerter Stufen (Urteile des BGer 4A.528/2013 vom 21. März 2014 E. 5.1 "ePostSelect", 4A.6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.3 "Wilson"). Die Freihaltebedürftigkeit beurteilt sich aus Sicht der aktuellen und potentiellen Konkurrenten des Markenanmelders, die mindestens ebenfalls ein virtuelles Interesse haben,

das Zeichen für entsprechende Waren oder Dienstleistungen zu verwenden (Urteile des BVGer B-3549/2013 vom 8. Oktober 2014 E. 4 "Palace [fig.]", B-4763/2012 vom 16. Dezember 2013 E. 2.2 "Betonhülse"; EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 1/2007, [zit. Marbach, Verkehrskreise], S. 11; DERS., SIWR III/1, Rz. 258).

2.2 Erschöpft sich ein Zeichen in der Abbildung der gekennzeichneten Ware oder deren Verpackung bzw. in einer Ware, die die Erbringung der gekennzeichneten Dienstleistung unmittelbar verkörpert, ohne dass eine ungewöhnliche Bildperspektive, stilisierte Darstellung oder andere besondere Wiedergabe es unterscheidungskräftig individualisiert, unterliegt es denselben Voraussetzungen wie jene dreidimensionalen Marken, die in der Form der angebotenen Ware oder Verpackung selbst bestehen (sog. "Formmarken"; vgl. Urteile des BVGer B-1722/2016 vom 28. März 2018 E. 3.2 "[fig.] emballage", B-5120/2014 vom 20. Dezember 2016 E. 3.2 "[élément de prothèse] [fig.]", B-1920/2014 vom 1. September 2015 E. 3.2 "Nilpferd [fig.]", B-6203/2008 vom 27. August 2009 E. 3.2 "Chocolat Pavot II"; B-3273/2007 vom 11. März 2008 E. 3.2 "Knetfamilie"). Warenbilder fallen zwar nicht mit der Ware zusammen. Ihre Unterscheidungskraft aber geht, vorbehältlich der vorgenannten Ausnahmen, nicht weiter als jene. Zudem ist die Sperrwirkung der Warenbildmarke gegen Konkurrenzprodukte mit jener von Formmarken vergleichbar. Dem Einwand, die Ware könnte anders gestaltet sein als die Marke, ist darum in solchen Fällen nicht zu folgen (Urteile des BVGer B-1722/2016 vom 28. März 2018 E. 3.2 "[fig.] emballage", B-5120/2014 vom 20. Dezember 2016 E. 3.2 "[élément de prothèse] [fig.]", B-1920/2014 vom 1. September 2015 E. 3.2 "Nilpferd [fig.]", B-6203/2008 vom 27. August 2009 E. 3.2 "Chocolat Pavot II"; B-3273/2007 vom 11. März 2008 E. 3.2 "Knetfamilie"). Stattdessen ist zu berücksichtigen, dass Abnehmerkreise in der Waren- oder Verpackungsform grundsätzlich die Gestaltung der Ware bzw. der Verpackung selber sehen (Urteil des BGer 4A.15/2006 vom 13. Dezember 2006 E. 5 "Wellenflasche" mit Hinweis auf BGE 130 III 334 E. 3.5 "Swatch"). Die Warenbildmarke hat dem Warengebrauch, den ihre bildliche Wiedergabe nahelegt und den sie Dritten durch ihre Rechtswirkung verbietet, darum rechtsgenügend auch selber zu entsprechen.

2.3 Ein betrieblicher Herkunftshinweis wird in der Warenbildmarke erst erkannt, wenn er über funktionale oder ästhetische Aspekte der gezeigten Warenform hinausgeht. Formen, die das Publikum aufgrund der Funktion

oder ästhetischen Attraktivität des Produkts erwartet, erreichen die erforderliche Unterscheidungskraft nicht (vgl. BGE 120 II 310 E. 3b "The Original"; Urteil des BVGer B-1722/2016 vom 28. März 2018 E. 3.3 mit Hinweisen "[fig.] emballage"). Als Gemeingut gelten vor allem einfache geometrische Grundelemente und Formen, die weder in ihren Einzelheiten noch in Kombination vom Erwarteten und Gewohnten abweichen und daher mangels Originalität im Gedächtnis der Abnehmer nicht haften bleiben (BGE 133 III 345 E. 3.1 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter" mit Hinweis u.a. auf BGE 129 III 524 f. E. 4.1 "Lego"). Es genügt daher nicht, dass die zur Frage stehende Form lediglich Merkmale aufweist, anhand welcher sie sich von anderen Produkten unterscheidet (MICHAEL NOTH, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2009, Art. 2 Bst. b N. 72, mit weiteren Hinweisen). Doch sind dabei die Merkmale nicht einzeln, sondern im Gesamteindruck der Marke zu gewichten (BGE 120 II 310 E. 3.b "The Original"; Urteil des BVGer B-2828/2010 vom 2. April 2011 E. 4.2 "Roter Koffer [3D]"). Daraus folgt, dass ein Zeichen nicht bereits deshalb vom Markenschutz ausgeschlossen ist, weil es einen gemeinfreien Bestandteil enthält. Entscheidend ist vielmehr, dass die Marke als Ganzes (in Kombination aller Elemente) nicht von gemeinfreien Elementen geprägt wird (BGE 120 II 310 "The Original [3D]"). Dies gilt sowohl für dreidimensionale Marken an und für sich, als auch für Kombinationen solcher Formen mit zweidimensionalen Bestandteilen (BVGE 2007/35 E. 2 „Goldrentier [3D]“; Urteile des BVGer B-1061/2017 vom 7. August 2018 E. 7.3.3 "Nussknackermännchen [3D]", B-570/2008 vom 15. Mai 2009 E. 2.2.3 "Zigaretenschachtel [3D]").

2.4 Die Marke soll die gekennzeichnete Ware individualisieren und die Abnehmer dadurch in die Lage versetzen, ein einmal geschätztes Produkt in der Menge des Angebots wiederzufinden. Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft kommt es auf die Auffassung der Abnehmer an (BGE 134 III 551 E. 2.3.1 "Freischwinger Panton [3D] II" mit weiteren Hinweisen; MARBACH, SIWR III/1, Rz. 212).

3.

Vorab hat das Gericht die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (MARBACH, Verkehrskreise, S. 3). Vorliegend ist die Marke für "alkoholfreie Cocktails" (Klasse 32) sowie "alkoholische Getränke, nämlich Agavenspirituose mit der kontrollierten geschützten Ursprungsbezeichnung (AOC) 'Tequila' (Mexico); alkoholische Cocktail-Mischungen welche Agavenspirituose mit der kontrollierten geschützten Ursprungsbezeichnung (AOC)

'Tequila' (Mexico) enthalten" (Klasse 33) hinterlegt. Während die alkoholfreien Cocktails ohne Altersbegrenzung in den Verkauf gelangen, enthalten die in Klasse 33 beanspruchten alkoholischen Cocktail-Mischungen eine Spirituose und richten sich daher einzig an volljährige Endabnehmer (vgl. Art. 41 Abs. 1 Bst. i des Alkoholgesetzes vom 21. Juni 1932 [AlkG, SR 680]) sowie an Personen, welche sie für Dritte aus beruflichen Gründen erwerben (namentlich Zwischenhändler und Fachpersonen des Spirituosen- und Getränkehandels bzw. der Gastronomie) (Urteile des BVGer B-362/2016 vom 13. September 2017 E. 4 mit Hinweisen "Doña Esperanza/Alejandro Fernandez, Esperanza", B-5004/2014 vom 8. Juni 2017 E. 4.2 "CLOS D'AMBONNAY", B-159/2014 vom 7. Oktober 2016 E. 4.2.2 "Belvedere/CA'BELVEDERE AMARONE [fig.]", B-5653/2015 vom 14. September 2016 E. 4.1 mit Hinweisen "Havana Club [fig.]/Cana Club [fig.]").

4.

Wie die massgeblichen Verkehrskreise eine hinterlegte Marke verstehen und welchen Sinn sie ihr beilegen, ist nicht abstrakt, sondern im Verwendungszusammenhang des strittigen Zeichens als Marke und mit Bezug auf die Waren und Dienstleistungen zu beurteilen, für welche es beansprucht wird (BGE 133 III 345 f. E. 3.2 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]"; MARBACH, SIWR III/1, Rz. 209). Die Schutzzfähigkeit eines Zeichens ist nach Massgabe des Hinterlegungsgesuchs zu prüfen (BGE 120 II 310 E. 3a "The Original [3D]", Entscheid der Rekurskommission für Geistiges Eigentum [RKGE], in: sic! 2006 264 E. 5 "Tetrapack [3D]"). Nachfolgend ist daher zu untersuchen, ob der abgebildeten Form und deren Gestaltung (vgl. E. 2.2 f. hiavor) aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise für die beanspruchten Waren die erforderliche Unterscheidungskraft zukommt (Urteil des BVGer B-1722/2016 vom 28. März 2018 E. 3.2 "emballage").

4.1 Die hinterlegte Bildmarke besteht aus der fotografischen Abbildung einer Getränkeflasche mit einem flachen, runden Deckel. Der Flaschenbauch ist rechteckig konisch, der Flaschenhals gerade und im Umfang deutlich schmaler als der Flaschenbauch. Der Flaschendeckel wiederum ist nahezu so breit wie der Flaschenbauch. Die Flaschenoberfläche ist, ähnlich einem Kristallglas, rautenförmig geschliffen. Diese Oberflächenstruktur umfasst den gesamten Flaschenbauch. Schliesslich sind sowohl am Flaschenhals als auch am -bauch zwei beschriftete Etiketten angebracht. Die Warenbildmarke kombiniert somit Form- und Schriftelemente.

4.2 Die Vorinstanz begründet den Gemeingutcharakter des Zeichens damit, dass im Bereich der beanspruchten Spirituosen und alkoholfreien Cocktails eine grosse Formenvielfalt bezüglich deren Verpackung vorliegt. Demnach würden eine Vielzahl von Flaschenformen und Formelementen als banal gelten (angefochtene Verfügung, Ziff. 8, 11). Die hinterlegte, abgebildete Flaschenform stelle eine übliche Flaschenform für Spirituosen dar, so dass bereits die strittige Form dem Gemeingut zuzurechnen sei (angefochtene Verfügung, Ziff. 11). Weiter würden auch den angebrachten Etiketten mitsamt den Wortelementen "1800 Cristalino" die nötige Unterscheidungskraft fehlen (angefochtene Verfügung, Ziff. 8 f., 12), da die Ziffern das Gründungsjahr der Herstellerin und das Wort "cristalino" die Farbe des beanspruchten Getränks beschreiben (angefochtene Verfügung, Ziff. 12). Insgesamt setze sich die Warenbildmarke aus Elementen des Gemeinguts zusammen, welche im Gesamteindruck kein unterscheidungskräftiges sondern ein beschreibendes Zeichen darstellten (angefochtene Verfügung, Ziff. 14). Bezugnehmend auf die vorgebrachten Voreintragungen hält die Vorinstanz fest, dass diese – auch jene Markeneintragungen der Beschwerdeführerin – nicht mit dem strittigen Zeichen vergleichbar seien (angefochtene Verfügung, Ziff. 13). Mit dem Hinweis, die Beschwerdeführerin könne so oder so nicht auf Gleichbehandlung im Unrecht mit sich selber bestehen, verweist sie darauf, dass in den eingetragenen Warenbildmarken der Beschwerdeführerin die Zahl 1800 prominenter aufgezeichnet und sie ausserdem in allen Fällen Farben beansprucht habe (angefochtene Verfügung, Ziff. 13).

4.3 Dem hält die Beschwerdeführerin entgegen, dass selbst wenn eine grosse Formenvielfalt im betroffenen Warenssegment anzutreffen sei, dies nicht automatisch dazu führe, dass alle Verpackungsformen als banal und nicht unterscheidungskräftig zu gelten hätten. Die dargestellte Flasche unterscheide sich aufgrund ihrer Oberfläche, der leicht konischen Form sowie dem Deckel deutlich vom üblichen Formenschatz. Weiter habe die Vorinstanz die weiteren Markenelemente wie die Ziffer "1800" sowie das Wortelement "CRISTALINO" zu Unrecht dem Gemeingut zugerechnet. Gerade in der Kombination der Form- und Schriftelementen liege ein unterscheidungskräftiges Zeichen vor.

4.4 Das Zeichen beansprucht Schutz im Zusammenhang mit alkoholischen und alkoholfreien Getränken, nämlich alkoholfreie Cocktails (Klasse 32) und Agavenspirituose mit der kontrollierten geschützten Ursprungsbezeichnung (AOC) "Tequila" (Mexico) sowie diese Agavenspirituose enthal-

tende alkoholische Cocktail-Mischungen (Klasse 33). Unbestrittenermassen liegt im Getränkesortiment eine grosse Formen- und Gestaltungsvielfalt vor (Beilagen 1-5 der angefochtenen Verfügung; angefochtene Verfügung, Ziff. 8 und 11; Beschwerde, Rz. 12). Auffallend ist allerdings, dass die Vielfalt sich in erster Linie auf die Form der Flasche (z.B. von Standard- über Länder- zu Schädelform) sowie die Etiketten- und Deckelgestaltung bezieht (Beilagen 1-5 der angefochtenen Verfügung). Die Flaschenoberfläche ist hingegen mehrheitlich glatt. Entsprechend sticht der vorliegend beanspruchte Schliff der Flaschenoberfläche durchaus aus der Masse der Getränkeflaschen heraus. Anders als von der Vorinstanz beurteilt, gleicht die hinterlegte Flasche aufgrund des Schliffes und des breiten Deckels eher einem kristallinen Dekanter für Spirituosen als einer banalen Getränkeflasche (vgl. Bilder von diversen Dekanter unter <https://www.westwingnow.ch/karaffen-und-dekanter/~kristall/>, <https://www.globus.ch/rcr-dekanter-bu0937180001900>, <https://www.cocktailian.de/SERVIEREN/Flaschen-Gefaesse/Karaffen-Dekanter.htm?SessionId=&a=catalog&p=149> [zuletzt am 28. August 2018 abgerufen]). Die hinterlegte Flaschenform bzw. deren Oberflächengestaltung kann damit im Vergleich zu Getränkeflaschen nicht als gänzlich banal beurteilt werden. Dennoch handelt es sich um eine im Zusammenhang mit Spirituosen nicht ungewöhnliche Form, da Dekanter bzw. Karaffen in der Form, wie soeben gezeigt, durchaus üblich sind. Die Tatsache, dass diese nicht gefüllt sondern leer vertrieben werden, ändert an der Üblichkeit der Form im Zusammenhang mit Spirituosen der Klasse 33 nichts. Schliesslich ist auch im Zusammenhang mit alkoholfreien Cocktails (Klasse 32) von einer nicht gänzlich unüblichen Form auszugehen, denn mehrheitlich ähneln non-alkoholischen Cocktails sich in der Gestaltung der Flaschen ihrer alkoholischen Pendanten an. Entsprechend erscheint es nicht überraschend im Zusammenhang mit non-alkoholischen Cocktails eine auf den alkoholischen Cocktail bezugnehmende Flasche vorzufinden.

4.5

4.5.1 Während sich also die Formelemente der strittigen Marke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren zu wenig vom üblichen Formenschatz abheben, gilt es die zusätzlichen Zeichenelemente zu prüfen. Bei banalen oder wenig unterscheidungskräftigen Waren- oder Verpackungsformen, die mit unterscheidungskräftigen zweidimensionalen Elementen kombiniert sind, entfällt der Ausschlussgrund des Gemeinguts, wenn die zweidimensionalen Elemente den dreidimensionalen Gesamteindruck wesentlich beeinflussen (Urteile des BVGer B-1061/2017 vom 7. August 2018

E. 7.3.3 "Nussknackermännchen [3D]", B-570/2008 vom 15. Mai 2009
 E. 2.2.3 "Zigaretenschachtel [3D]"). Entscheidend ist, ob mit dem zusätzlichen Element ein Bezug zur betrieblichen Herkunft der Ware geschaffen wird und die Form deshalb unterscheidungskräftig wirkt (BVGE 2007/35 E. 5 "Goldrentier [3D]"; Urteile des BVGer B-7379/2006 vom 17. Juli 2007 E. 4.4 "Leimtube [3D]", B-564/2007 vom 17. Oktober 2007 E. 6 "Behälter mit Körperpflegemittel [3D]"). Ein solcher Bezug kann insbesondere durch gut erkennbare und unterscheidungskräftige zweidimensionale Elemente geschaffen werden, bspw. durch einen Firmenschriftzug, sofern dieser nicht nur auf einer Seite derselben Form angebracht wird (BVGE 2007/35 E. 6 "Goldrentier [3D]") bzw. soweit dieser im Vergleich zu der Form nicht zu klein ist (Urteile des BVGer B-5341/2015 vom 29. September 2017 E. 10.2.3.2 "[instrument d'écriture] MONTBLANC-MEISTERSTÜCK [3D]", B-2676/2088 vom 23. Januar 2009 E. 7.1 "Flasche [3D]").

4.5.2 Vorliegend ist sowohl am Flaschenhals als auch in der unteren Flaschenhälfte je eine Etikette angebracht. Während im Band am Flaschenhals die Aufschrift "1800 CRISTALINO 100% Agave" enthalten ist, steht in der unteren Etikette "100% DE AGAVE / TEQUILA RESERVA / 1800 CRISTALINO / AÑEJO". Ausserdem ist zwischen "Tequila" und "Reserva" ein kleines Siegel angebracht, wobei dessen Inhalt auf der Registerabbildung kaum entzifferbar ist. Beide Etiketten haben als Hintergrund ein Flechtmuster. Auf der unteren Etikette ist zudem auf der rechten Seite – in der Art eines Stempelaufdrucks – das bereits erwähnte Siegel ein weiteres Mal dargestellt. Die Ziffern "1800" sind in gotischer Schrift geschrieben und überragen sämtliche weiteren Schrift Elemente um ein Mehrfaches. Auch der Begriff "CRISTALINO" ist deutlich grösser als die Angaben "100% DE AGAVE", "TEQUILA RESERVA" und "AÑEJO" geschrieben. Entsprechend sticht dem Abnehmer von den Schrift Elementen als erstes die Zahl "1800" und als zweites der Begriff "CRISTALINO" ins Auge. Angesichts dessen, dass die Angaben "100% AGAVE", "TEQUILA RESERVA" und "AÑEJO" gemäss den zutreffenden Feststellungen der Vorinstanz bereits aufgrund ihrer Grösse bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft der strittigen Marke kaum ins Gewicht fallen, kann offen gelassen werden, inwiefern die massgebenden Verkehrskreise die Bedeutung der in Frage stehenden Zeichenelemente, nämlich, dass es sich beim beanspruchten Tequila um einen gealterten (añejo), in einer bestimmten Art und Dauer gereiften (reserva) und aus 100% Agave hergestellten Tequila handelt (vgl. Eintrag zu "añejo", in: Pons Online-Wörterbuch Spanisch-Deutsch, abrufbar unter <https://de.pons.com/>; Einträge zu "reserva", in: [Seite 11](https://glossar.wein-</p>
</div>
<div data-bbox=)

plus.eu/reserva und <http://magazin.wein.com/glossar-eintrag/gran-reserva/>), ohne Gedankenaufwand erkennen oder nicht. Immerhin hält die Beschwerdeführerin im Rahmen der Beschreibung eines anderen Zeichens fest, dass sich dieses in Bezug auf die Wortelemente, unter anderem auf die Begriffe Agave, „reserva“ und „tequilo“ bzw. Tequila, in rein beschreibenden bzw. anpreisenden Angaben erschöpft (Beschwerde, S. 16).

4.5.3 Der Begriff "cristalino" ist zwar in Spanisch geschrieben, unterscheidet sich aber kaum von seinem italienischen Pendant "cristallino", so dass in der Schweiz zumindest die italienischsprachigen Abnehmer den Begriff ohne weiteres verstehen. Im Zusammenhang mit Flüssigkeiten bezeichnen sowohl "cristalino" als auch "cristallino" deren Farbe, nämlich "kristallklar, glasklar" (vgl. Eintrag zu "cristalino", in: PONS Online-Wörterbuch Spanisch-Deutsch sowie Eintrag zu "cristallino", in: PONS Online-Wörterbuch Italienisch-Deutsch, beide abrufbar unter <https://de.pons.com>). Wohl hat der Begriff als Substantiv auch die Bedeutung "Augenlinse" (vgl. Eintrag zu "cristalino" und "cristallino", in: PONS Online-Wörterbuch Spanisch-Deutsch bzw. Italienisch-Deutsch, a.a.O.), doch angesichts dessen, dass vorliegend Markenschutz im Zusammenhang mit Getränken beantragt wird, steht der sich auf Flüssigkeiten beziehende Sinngehalt "kristallklar" bzw. "glasklar" im Vordergrund. Damit wird dieses Element ohne Gedankenaufwand als die Beschreibung der Farbe des beanspruchten Getränks, nämlich dass die in der Flasche enthaltene Flüssigkeit kristallklar ist, verstanden. Folglich ist der im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren direkt beschreibende Begriff "cristalino" für sich alleine nicht unterscheidungskräftig.

4.5.4 Bleibt damit zu prüfen, ob das Element "1800" dem Zeichen im Gesamteindruck die nötige Unterscheidungskraft verleihen kann. Weder die Vorinstanz noch die Beschwerdeführerin machen geltend, diese Zahl bzw. diese Ziffern hätten im Zusammenhang mit Spirituosen und Cocktails eine spezifischere Bedeutung als Tausendachthundert oder Achtzehnhundert (Beschwerde, Rz. 14 f.; angefochtene Verfügung, Ziff. 12; Vernehmlassung, Ziff. 5). Allerdings ist die Vorinstanz – anders als bei der Beurteilung der Wortmarke "1800" der Beschwerdeführerin Nr. 459643 sowie der Wort-/Bildmarken Nr. 598822 und Nr. 551216, in denen die Zahl 1800 etikettenhaft umrandet ist – der Ansicht, es handle sich hierbei um das Gründungsjahr der Spirituosenproduzentin, was – so die Vorinstanz – wiederum auf eine über 200jährige Tradition hindeute und folglich von den

Abnehmern einzig als Qualitäts- und nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden werde (angefochtene Verfügung, Ziff. 12; Vernehmlassung, Ziff. 5). Dieses Verständnis werde dadurch gestärkt, dass die Abnehmer es gewohnt seien solche Jahreszahlen sowohl im betroffenen Warenssegment als auch allgemein im Lebensmittelbereich zu lesen (angefochtene Verfügung, Ziff. 12; Vernehmlassung, Ziff. 5 f.). Die Beschwerdeführerin ihrerseits bestreitet denn auch, dass es sich beim Element "1800" um das Gründungsjahr bzw. überhaupt um solch einen Hinweis handelt (Beschwerde, Rz. 14). Auch könne nicht die Rede davon sein, dass es im betroffenen Warenssegment üblich sei, Jahreszahlen als Gestaltungselemente zu verwenden (Beschwerde, Rz. 14, S. 9). Die Beschwerdeführerin führt weiter aus, dass selbst wenn man annehmen würde, es handle sich beim Element "1800" um eine Jahreszahl, dies die Unterscheidungskraft des Elementes in keiner Weise mindern würde (Beschwerde, Rz. 15). Dem ist zuzustimmen. Wohl sind Angaben wie "seit 1800" oder "im Jahr 1800 gegründet" im Lebensmittelbereich – wie auch sonst im Geschäftsleben – üblich. In ihrer Beurteilung lässt die Vorinstanz allerdings ausser Acht, dass die Zahl "1800" prominent und vor allem isoliert und ohne weitere Erklärung (wie zum Beispiel "seit") geschrieben steht. Will ein Unternehmen – wie von der Vorinstanz behauptet – auf seine lange Tradition hinweisen, erfolgt dies in erster Linie nicht mit einer blanken Zahlangabe sondern mit einem entsprechenden Hinweis in Kombination mit der Ziffer. Solch ein Hinweis fehlt vorliegend, so dass die Zahl sowohl als "Achtzehnhundert" wie auch als "Tausendachthundert" gelesen und verstanden werden kann. Ein solcher Sinngehalt hat im betreffenden Warenssegment keine besondere bzw. beschreibende Bedeutung. Auch kann nicht die Rede davon sein, die blanke Zahl an sich sei ein Synonym für "alt, bewährt", sodass selbst wenn in dieser Jahreszahl ein Hinweis auf das angebliche Gründungsjahr der Beschwerdeführerin verstanden würde, es mehrerer Gedankenschritte bedarf um darin sogleich eine Qualitätsangabe zu erkennen. Ebenso ist aufgrund der Gestaltung der Ziffer, welche mittig und alleinstehend sowie wesentlich grösser als sämtliche Wortelemente auf der Etikette geschrieben ist, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Abnehmer dies beispielsweise als einen Hinweis auf die Füllmenge der Flasche oder das Produktionsjahr des Getränks versteht, reduziert.

4.5.5 Die Vorinstanz ist der Ansicht, die vorliegende Etikette und deren Beschriftung seien gemäss Rechtsprechung zu klein. Gestützt auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2676/2088 kommt die Vorinstanz zum Schluss, die Ziffer bzw. die Etikette sei im Verhältnis zur gesamten Grösse der Flasche zu klein um dem Zeichen die nötige Unterscheidungskraft zu

verleihen (Vernehmlassung, Ziff. 6). Dieser Einschätzung kann nicht gefolgt werden. Zum einen heben sich vorliegend sowohl die dunkle Etikette als auch der Schriftzug optisch deutlich von der gläsernen und durchsichtigen Flaschenwand ab (Urteil des BVGer B-3812/2012 vom 25. November 2014 E. 6.2.3.3 "[fig.], Winston Blue [fig.]/FX BLUE STYLE EFFECTS [fig.]"). Dieser Eindruck wird dadurch verstärkt, dass die Etikette am Flaschenbauch nicht mittig, sondern auf der rechten Flaschenseite angebracht ist. Weiter ist – anders als im Urteil B-2676/2088 vom 23. Januar 2009 E. 7.1 "Flasche [3D]" – der vorliegend strittige Schriftzug klar und sehr deutlich zu lesen. Insbesondere am Flaschenbauch ist die Zahl 1800 gross und klar geschrieben, womit sich der vorliegende Fall auch vom Sachverhalt im Urteil B-5341/2015, bei dem die Schrift sehr klein war (Urteil des BVGer B-5341/2015 vom 29. September 2017 E. 10.2.3.2 "[instrument d'écriture] MONTBLANC-MEISTERSTÜCK [3D]"), unterscheidet. Ferner sind die Ziffern als einzige in gotischer Schrift gehalten. Es kann also nicht die Rede davon sein, dieses Zeichenelement sei im Gesamteindruck untergeordnet oder gar unleserlich. Weiter wird die Ziffer 1800 am Flaschenhals wiederholt und ist auch da – wenn auch weniger deutlich – leserlich. In Anbetracht dessen, dass die Ziffer aufgrund ihrer Gestaltung und Platzierung und in Kombination mit dem Begriff "CRISTALINO" (vgl. E. 4.5.4 hiervor) im Gesamteindruck prägend ist, enthält die strittige Warenbildmarke mit diesen Schriftelementen und deren Gestaltung Zeichenelemente, welche dem Zeichen anders als in den Urteilen B-2676/2088 und B-5341/2015 des Bundesverwaltungsgerichts Unterscheidungskraft verleihen. Folglich handelt es sich beim strittigen Zeichen um eine im Gesamteindruck unterscheidungskräftige Warenbildmarke.

5.

Im Übrigen verweist die Beschwerdeführerin auf diverse, auch zeitnah zum vorliegend strittigen Gesuch, in der Schweiz zum Markenschutz zugelassenen Voreintragungen (u.a. Nr. 611779, Nr. 668993, Nr. 689188, Nr. 689189 und Nr. 689190) und macht gestützt darauf einen Anspruch auf Gleichbehandlung geltend. Angesichts der soeben festgestellten Unterscheidungskraft des strittigen Zeichens erübrigt es sich indessen auf das diesbezügliche Vorbringen der Beschwerdeführerin einzugehen.

6.

Im Ergebnis dringt die Beschwerdeführerin mit ihrem Rechtsbegehren vollständig durch. Die Beschwerde ist damit gutzuheissen und das Markeneintragungsgesuch Nr. 62500/2015 "1800 CRISTALINO (fig.)" für die in den

Klassen 32 und 33 beanspruchten Getränkewaren ins schweizerische Markenregister einzutragen.

7.

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

7.2 Überdies ist ihr eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen. Fehlt wie vorliegend eine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf hat die Vorinstanz die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und unter Erhebung der dafür vorgesehenen Gebühr erlassen. Ihr sind demnach die Parteikosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Die Partei, welche Anspruch auf eine Parteientschädigung erhebt, hat dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen (Art. 14 Abs. 1 VGKE). An den Detaillierungsgrad sind zwecks Überprüfbarkeit der Notwendigkeit gewisse Anforderungen zu stellen. So hat aus der Kostennote nicht nur ersichtlich zu sein, welche Arbeiten durchgeführt worden sind und wer wie viel Zeit zu welchem Ansatz aufgewendet hat, sondern auch wie sich der geltend gemachte Aufwand auf die einzelnen Arbeiten verteilt (ANDRE MOSER ET AL., Prozessieren vor Bundesverwaltungsgericht, Basel 2013, 2. Aufl., S. 271, Rz. 4.85). Vorliegend hat die obsiegende Beschwerdeführerin ihrer Beschwerde eine Kostenaufstellung vom 2. November 2017 beigelegt, worin sie pauschal eine Entschädigung von Fr. 2'000.– (ohne MWST) geltend macht (vgl. Beschwerdebeilage 4). Aus der Aufstellung geht einzig hervor, dass der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin den genannten Betrag für die Beratung seiner Mandantin sowie die Vorbereitung und Einreichung der Beschwerde geltend macht. Weder führt er einen Stundenansatz auf, noch belegt er einen Aufwand. Einen solchen pauschalen Antrag auf Parteientschädigung entspricht nicht den Anforderungen an eine detaillierte Kostennote gemäss Art. 14 Abs. 1 VGKE (Urteile des BVGer B-3824/2015 vom 17. Mai 2017 E. 14.2.1 "Jean Leon/Don Leone [fig.]", B-6099/2013 vom

28. Mai 2015 E. 8.3 "CARPE DIEM/carpe noctem"). Damit liegt keine Kostennote vor, weshalb das Gericht die Parteientschädigung auf Grund der Akten festzulegen hat (Art. 14 Abs. 2 zweiter Satz VGKE). Vorliegend wurde ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt, sodass für das Beschwerdeverfahren unter Anwendung des im Markenrechtsverfahren üblichen Stundenansatzes von Fr. 300.– eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 4'000.– als angemessen erscheint (ohne Mehrwertsteuer, welche vorliegend nicht geschuldet ist, vgl. Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 8 Abs. 1 Mehrwertsteuergesetz [MWSTG, SR 641.20] sowie Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird gutgeheissen, die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 29. September 2017 wird aufgehoben und das Institut wird angewiesen, das Markeneintragungsgesuch Nr. 62500/2015 "1800 Cristalino (fig.)" für die in Klasse 32 und 33 beanspruchten Waren zur Eintragung ins schweizerische Markenregister zuzulassen.

2.

Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 3'000.– wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils zurückerstattet.

3.

Der Beschwerdeführerin wird zu Lasten der Vorinstanz eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 4'000.– ausgerichtet.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 62500/2015; Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

Marc Steiner

Sabine Büttler

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 BGG). 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. November 2018