



## Urteil vom 3. Oktober 2017

---

Besetzung

Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),  
Richter David Aschmann, Richter Marc Steiner,  
Gerichtsschreiber Lukas Abegg.

---

Parteien

**Davidoff & Cie SA,**  
Rue de Rive 2, 1200 Genève,  
vertreten durch lic. iur. Benedikt Schmidt, Rechtsanwalt,  
Meisser & Partners AG,  
Bahnhofstrasse 8, 7250 Klosters,  
Beschwerdeführerin,

gegen

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

---

Gegenstand

Markengesuch Nr. 64856/2014 MAGENTA.

**Sachverhalt:****A.**

Mit dem Markeneintragungsgesuch Nr. 64856/2014, Hinterlegungsdatum 16. Dezember 2014, ersuchte die Beschwerdeführerin Schutz für die Wortmarke „Magenta“ für die folgenden Waren:

*Klasse 34: Tabac, brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés du tabac, à usage non médicinal et non curatif; cigarettes; cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, briquets pour cigarettes; cendriers; allumettes.*

**B.**

Mit Beanstandung vom 6. März 2015 teilte die Vorinstanz mit, dass dem Gesuch nur teilweise entsprochen werden könne. Sie begründete diese Entscheidung damit, dass das Wort Magenta von den relevanten Verkehrskreisen als Farbbezeichnung aufgefasst würde. Da die Waren *produits de tabac; cigarettes; cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, briquets pour cigarettes; cendriers, liquide pour cigarettes électroniques; allumettes*, in einer grossen Farbenvielfalt angeboten würden, stelle die Farbe ein wesentliches Kaufkriterium dar, sodass die Abnehmer im Zusammenhang mit diesen Waren lediglich einen beschreibenden Hinweis auf deren Farben erkennen werden. Zigaretten würden zwar gemäss Vorinstanz klassischerweise nicht farbig sondern am häufigsten in weiss mit einer braunen Markierung des Filters angeboten, es liege aber dennoch nahe, dass bei farbigen Zigaretten die Farbe ebenfalls ein wesentliches Kaufkriterium darstelle. Das Zeichen beschreibe daher für die genannten Waren direkt die Ausgestaltung der beanspruchten Waren und gehöre somit zum Gemeingut, weshalb ihm der Markenschutz zu verweigern sei.

Für die folgenden Waren erachtete die Vorinstanz das Zeichen für unproblematisch und liess den Markenschutz zu: *tabac, brut ou manufacturé; succédanés du tabac, à usage non médicinal et non curatif.*

**C.**

Mit Schreiben vom 4. Mai 2015 erwiderte die Beschwerdeführerin, dass Magenta als Farbe und nicht als Farbbezeichnung wahrgenommen würde. Ausserdem sei Magenta für die beanspruchten Waren weder eine wesensbedingte oder wesensbestimmende Angabe, noch eine Sach- oder Eigenschaftsbezeichnung. Insbesondere dem Argument, Magenta entspräche einem Kaufkriterium für die genannten Waren, wie das die Vorinstanz behauptete, könne nicht gefolgt werden. So weise die Vorinstanz sogar selber

darauf hin, dass Zigaretten üblicherweise nicht farbig sind, weshalb die Farbe auch kein Kaufkriterium bilden könne. Vielmehr würde sich ein Abnehmer am Preis, Geschmack/Aroma, Filter/kein Filter, Format/Form und insbesondere am Nikotingehalt von Zigaretten orientieren. Es bestünde weiter eine langjährige Rechtsprechung, wonach Farbbezeichnungen im Zusammenhang mit Waren der Klasse 34 als eintragungsfähig beurteilt würden.

Die Beschwerdeführerin ruft basierend auf genannter Rechtsprechung das Gleichbehandlungsgebot an und führt zahlreiche Beispiele an, in welchen Waren der Klasse 34 mit Farbbezeichnungen zum Markenschutz zugelassen wurden. Ultimativ sei das Zeichen Magenta als Grenzfall zu behandeln und daher aufgrund der entsprechenden Rechtsprechung, wonach Zweifelsfälle einzutragen sind, zum Markenschutz zuzulassen.

#### **D.**

Mit Schreiben vom 16. Juli 2015 hielt die Vorinstanz an ihrer Einschätzung fest und erläuterte ausführlich die Farbenvielfalt des Produktesegments der einzelnen beanstandeten Waren und legte entsprechende Fundstellen aus dem Internet als Beweismittel bei. Zudem verneint die Vorinstanz das Argument, dass vorliegend das Gleichbehandlungsgebot zum Tragen kommen müsse, da die von der Beschwerdeführerin angeführten Marken entweder älter als acht Jahre, und darum nicht mehr repräsentativ, oder mit dem strittigen Zeichen nicht vergleichbar seien.

#### **E.**

Die Beschwerdeführerin verzichtete in ihrem Schreiben vom 4. August 2015 auf eine letzte, ihr offerierte Stellungnahme und erbat die Zustellung einer beschwerdefähigen Verfügung. Eine solche erliess die Vorinstanz mit Datum 7. Oktober 2015.

#### **F.**

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 9. November 2015 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht mit dem Begehren, die genannte vorinstanzliche Verfügung im Umfang der vorinstanzlichen Ablehnung des Markenschutzes aufzuheben und alle Waren gemäss Eintragungsgesuch zum Schutz unter der Marke „Magenta“ zuzulassen. Als Begründung führt die Beschwerdeführerin an, dass das Wort Magenta mehrdeutig sei und im Segment Raucherwaren eine konstante Praxis für die Eintragung von Wortmarken, die Farben enthalten, bestehe.

Die Beschwerdeführerin verweist diesbezüglich insbesondere auf den ähnlich gelagerten Bundesgerichtsentscheid BGE 103 Ib 268, E. 3 „Red & White“. Weiter könne das Wort Magenta nicht als Beschaffenheitsangabe angesehen werden, weil im betroffenen Marktsegment eine Farbenvielfalt herrsche. Selbst wenn eine Gedankenverbindung zwischen der Bezeichnung Magenta und der äusseren Aufmachung der Waren bestünde, könne diese das Wort Magenta noch nicht zur Sachbezeichnung machen. Weiter sei zu beachten, dass sich die Abnehmer von Raucherwaren gewohnt seien, dass Farben als Produkt- oder Produktlinien und damit kennzeichnend verwendet würden. Entsprechend würde bei Farbangaben viel weniger an die Beschaffenheit der Waren oder deren Verpackung gedacht, als an die Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion.

Die Beschwerdeführerin äussert sich zudem einlässlich zur Thematik des Gleichbehandlungsgrundsatzes und führt mehrere eingetragene Marken mit vergleichbaren Zeichen und Waren an.

#### **G.**

Nach dreimalig erstreckter Frist äusserte sich die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung vom 10. Mai 2016 zu der Beschwerde. Sie hält an ihrer Verfügung fest, das Zeichen Magenta für die Waren *produits de tabac; cigarettes; cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, briquets pour cigarettes; cendriers, liquide pour cigarettes électroniques; allumettes*, nicht zum Markenschutz zuzulassen. Ergänzend führt die Vorinstanz aus, dass die Beschwerdeführerin eigentlich nur auf den Zusammenhang zwischen Farbe und *cigarettes, cigarettes électroniques, allumettes* eingegangen sei, aber kaum Argumente anführe, wieso die anderen beanspruchten Waren nicht beschreibend sein sollen. Die Vorinstanz erläutert detailliert und im Einzelnen, wieso für die von der Beschwerdeführerin beanspruchten Waren die Farbe ein entscheidendes Kaufkriterium und das Zeichen Magenta daher nicht schutzfähig sei. Die Vorinstanz führt weiter aus, dass es keine Gewöhnung von Farbbezeichnungen von Produktlinien bei Raucherwaren gäbe. Aufgrund einzelner Hinweise der Beschwerdeführerin könne nicht auf eine solche Üblichkeit geschlossen werden. Die Vorinstanz verneint zudem mit detaillierten Ausführungen, dass das Gleichbehandlungsgebot anzuwenden sei, da die von der Beschwerdeführerin angeführten anderen Marken nicht vergleichbar seien.

**H.**

Mit der Stellungnahme vom 13. Juli 2016 erwidert die Beschwerdeführerin ihre Ansicht zur vorinstanzlichen Vernehmlassung. Die Beschwerdeführerin betont abermals, dass sie nicht Schutz für eine Farbmarke ersuche, sondern das Wort Magenta als Marke eintragen möchte und die Farbe weiterhin von allen Marktteilnehmern gebraucht werden könne. Die Beschwerdeführerin führt weiter aus, dass es zwar durchaus gewisse verschiedenfarbige Angebote im Segment der Raucherwaren gäbe, die Rechtsprechung aber dennoch davon ausgehe, dass Farben für Raucherwaren nicht beschreibend seien. Die Beschwerdeführerin nimmt sodann im Einzelnen detailliert zu den verschiedenen beanspruchten Warenkategorien Stellung und legt dar, wieso die Farbe kein Kaufkriterium darstelle. Die Beschwerdeführerin weist abermals auf die konstante Gerichtspraxis, Farbbezeichnungen für Tabakwaren als unterscheidungskräftige Zeichen zuzulassen und erläutert die einschlägigen Urteile dazu.

**I.**

Mit Eingabe vom 17. Oktober 2016 ergänzt die Vorinstanz ihre Vernehmlassung um die Aussage, dass die Gewöhnung von Abnehmern von Raucherwaren an Farbbezeichnungen nur insofern bestehe, als solche Farbbezeichnungen mit eigentlichen Marken zusammen verwendet werden. Eine Farbbezeichnung in Alleinstellung sei hingegen als Produktbezeichnung im Segment Raucherwaren nicht üblich. Die Vorinstanz wiederholt zudem ihren Standpunkt, dass die Farbe bei Raucherwaren durchaus ein Kaufkriterium darstelle und daher beschreibend sei und entsprechende Bezeichnungen nicht als Marke dienen können.

**J.**

Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]).

**K.**

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

## **Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**

### **1.**

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

**1.2** Die Beschwerdeführerin ist 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 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [Verwaltungsverfahrensgesetz, 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. 3 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

**1.3** Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

### **2.**

**2.1** Marken sind Zeichen, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). 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 und Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, durchgesetzt haben.

**2.2** Der Begriff Zeichen des Gemeinguts in Art. 2 Bst. a MSchG ist ein Sammelbegriff für Sachbezeichnungen, beschreibende Angaben, geografische 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 „Duro“; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1580/2008 vom 19. Mai 2009 E. 2.1 „A-Z“, mit Hinweisen; MATTHIAS STÄDELI / SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, 2017, Art. 2 MSchG Rz. 34ff.).

**2.3** Zum Gemeingut gehören gemäss 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 Fantasiaaufwand 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“).

**2.4** 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. 2b „Fiorettino“, mit Hinweisen; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2514/2008 vom 15 Mai 2009 E. 3.2 „Magnum“, mit Hinweisen und Beispielen; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 313f.; MATTHIAS STÄDELI / SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, 2017, Art. 2 MSchG Rz. 91ff.). 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 (DAVID ASCHMANN, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, Art. 2 lit. a Rz. 173; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 314).

**2.5** 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 Waren oder Dienstleistungen 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 II 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“ in; sic! 2004, 400;

Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5168/2011 vom 13. März 2013 E. 3.4ff. „Black Label“).

**2.6** Marken sind im Gesamteindruck aus der Sicht der Abnehmerkreise zu beurteilen, an die das Angebot der Waren oder Dienstleistungen gerichtet ist (EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 864ff.). 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“ in: sic! 2005, 278).

### **3.**

#### **3.1**

Das Zeichen „Magenta“ wird für Tabakwaren und damit im Zusammenhang stehende Produkte beansprucht. Solcherlei Produkte richten sich an über 16 jährige Konsumenten und Konsumentinnen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6831/2011 vom 16. November 2012 E. 3.2 „Wilson“) sowie an Fachhändler (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5168/2011 vom 13. März 2013 E. 3.1 „Black Label“).

**3.2** Bei der Wortmarke „Magenta“ handelt es sich um eine Farbangabe. Nach [duden.de](http://duden.de) (abgerufen am 23. August 2017) sowie dem Langenscheidt eWörterbuch Italienisch-Deutsch 4.0 beschreibt es die Farbe Anilinrot, ein helles, bläuliches rot. Das Wort ist sowohl in der deutschen wie auch in der italienischen Sprache gebräuchlich. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass Magenta von den relevanten Verkehrskreisen auch als Farbbezeichnung wahrgenommen wird. Soweit dies nicht der Fall ist, wird Magenta als Fantasiewort ohne weitere Bedeutung aufgefasst.

### **4.**

**4.1** Die Vorinstanz vertritt die Meinung, dass das Zeichen „Magenta“ für die strittigen Waren als Gemeingut betrachtet werden muss. Dies mit der Begründung, dass die relevanten Waren in dieser Farbe verkauft werden könnten und die relevanten Verkehrskreise durch die Bezeichnung Magenta auf diese Eigenschaft hingewiesen würde, was ihren Kaufentscheid mitbeeinflusse. Eine Bezeichnung eines solchen Kaufkriteriums könne

nicht als Marke dienen sondern stehe als beschreibende Angabe im Gemeingut.

**4.2** Das Bundesgericht hat sich im Entscheid BGE 103b 268 „Red & White“ ausgiebig dazu geäußert, unter welchen Umständen ein Zeichen als beschreibend für die Waren selbst oder für deren äussere Aufmachung bzw. Verpackung zu gelten hat. Dies sei der Fall, wenn das strittige Zeichen ein für die gegebene Warenart charakteristisches gemeinfreies Ausstattungsmerkmal darstelle (BGE 103 Ib 268 E. 3a „Red & White“). Als Beispiele führt das Bundesgericht das Zeichen „3 x 3 pocket“ für Schokolade an, da Schokolade oft in dieser Anordnung angeboten würde oder das Zeichen „Goldband“ für Tabakwaren, da diese häufig eine goldene Banderole aufwiesen (Urteil des Bundesgerichts vom 16. Mai 1967 zitiert in BGE 103 Ib 268 E. 3a „Red & White“). Bezüglich der möglichen äusseren Gestaltung hielt das Bundesgericht im selben Entscheid fest, dass ein Zeichen in der Regel dem Gemeingut zugeordnet wird, wenn das Zeichen auf die Art oder Form der Verpackung selber Bezug nähme, nicht jedoch, wenn es um graphische oder farbliche Gestaltungen gehe, da es dafür unzählige Möglichkeiten gäbe (BGE 103 Ib 268 E. 3a „Red & White“). Diese Ansicht bestätigte das Bundesgericht im Entscheid BGE 106 II 245 E. 2d „Rotring“, in welchem das Zeichen „Rotring“ Schutz erhielt, obschon an Werkzeugen ein roter Ring angebracht werden könnte; sowie im Entscheid BGE 116 II 609 E. 2 „Fioretto“, in welchem die Bezeichnung Fioretto für u.a. Confitürenwaren, Schokolade und Pralinen als nicht dem Gemeingut zugehörend beurteilt wurde, da Blumenformen nicht charakteristisch für diese Warenart seien sondern für eine Vielzahl von Waren verwendet würden.

**4.3** Das Bundesverwaltungsgericht folgt dieser Rechtsprechung (vgl. etwa Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2514/2008 vom 25. Mai 2009 E. 4.5 und E. 4.6 „MAGNUM [fig.]“, B-5168/2011 E. 3.4.3 „Black Label“ sowie B-2642/2012 vom 7. Mai 2013 E. 6.1 „Lotus [fig.]/Lotusman [fig.]“). Die von der Vorinstanz geltend gemachte „Beeinflussung des Kaufentscheids“ als Kriterium zur Unterscheidung, ob ein Zeichen dem Gemeingut angehört oder nicht, kann somit nicht von Relevanz sein. Insofern die Vorinstanz den Ausdruck der „Beeinflussung des Kaufentscheids“ i.S. des Kriteriums des anpreisenden Charakters eines Zeichens versteht (vgl. etwa Urteil des Bundesgerichts 4A\_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 6.2 „we make ideas work“), kann festgehalten werden, dass im vorliegenden Zeichen „Magenta“ keine solche anpreisende Eigenschaft ersichtlich ist. Vielmehr ist vorliegend zu prüfen, ob das Zeichen „Magenta“ die Art oder Form der Ver-

packung von *produits de tabac; cigarettes; cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, briquets pour cigarettes; cendriers, liquide pour cigarettes électroniques; allumettes* oder charakteristische Merkmale ebendieser Ware selber bezeichnet.

**4.4** Bezüglich eines möglichen beschreibenden Charakters der Verpackung von Waren hat das Bundesgericht die Marke „Red & White“ für Zigaretten nicht beanstandet, selbst wenn die Verpackung in rot und weiss gehalten wäre (BGE 103 Ib 268 E. 3b „Red & White“). Nichts anderes kann vorliegend der Fall sein. Selbst wenn die Verpackungen der beanspruchten Waren magentafarben wären, könnte dies markenrechtlich nicht beanstandet werden. Die von der Vorinstanz festgestellte Farbenvielfalt der strittigen Produkte deutet denn auch auf die vielfältigen Möglichkeiten hin, eine Verpackung zu gestalten. Dies spricht, entgegen der Auffassung der Vorinstanz und in Einklang mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, gerade gegen die Auffassung, „Magenta“ sei eine Wortmarke, die auf ein Gestaltungsmerkmal hinweist und daher Gemeingutcharakter habe.

**4.5** Betreffend die Ausstattungsmerkmale der beanspruchten Waren selbst ist festzuhalten, dass diese dann i.d.R. als Gemeingut gelten, wenn sie für die entsprechende Warenkategorie charakteristisch sind (BGE 116 II 609 E. 2c „Fioretto“ mit Hinweis auf das Urteil des Bundesgerichts vom 16. Mai 1967 „Goldband“ in PMMBI 1967 I 37). Dass die Gestaltung von Waren in einer bestimmten Farbe möglich wäre, ist für sich alleine noch keine Beschaffenheitsangabe, welche ebendiese zum Gemeingut machte (BGE 103 Ib 268 E. 2a „Red & White“). Wie die Vorinstanz überzeugend darlegte, existiert unter den beanspruchten Waren eine beträchtliche Vielfalt an Farbgebung, wobei allerdings für Zigaretten die Farbgebung weisses Papier und beiger Filter sowie für Zündhölzer roter Kopf und holzfarbener Stil als charakteristisch angesehen werden können. Die Farbe Magenta ist indes nicht mehr als andere Farben vertreten und kann daher nicht als charakteristisch oder anderswie von besonderer Bedeutung angesehen werden (ebensowenig wie etwa die Farbe schwarz für die gleichen Waren, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5168/2011 vom 13. März 2013 E. 3.4 „Black Label“).

Diesbezüglich ist, einhergehend mit der Argumentation der Beschwerdeführerin, herauszustreichen, dass vorliegend die Beurteilung einer Wortmarke mit Farbbezeichnung vorgenommen wird. Eine eigentliche Farb-

marke unterläge hingegen einer Beurteilung nach anderen, unter Umständen auch strengeren, Kriterien (vgl. etwa Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5183/2015 vom 6. Juni 2017 E. 3.2. „Pantone 677 édition 2010“).

Die Farbbezeichnung Magenta ist nach dem Gesagten für die beanspruchten Waren nicht beschreibend und somit nicht dem Gemeingut zugehörig.

**4.6** Es ist weiter nicht ersichtlich, dass die Farbbezeichnung Magenta eine bestimmte Bedeutung besässe, welche es den Konkurrenten der Beschwerdeführerin erlauben müsste, auf die Farbbezeichnung zurückgreifen zu können (vgl. BVGE 2007/22 vom 21. Februar 2007 E. 7.3 „Blau/Silber [Farbmarke]“). Ein solches Freihaltebedürfnis kann daher ebenfalls nicht festgestellt werden.

## **5.**

Nach dem Gesagten ist die Beschwerde gutzuheissen, die vorinstanzliche Verfügung vom 7. Oktober 2015 ist aufzuheben soweit sie die Markeneintragung ablehnt und die Vorinstanz ist anzuweisen, der Marke „Magenta“ aus dem Markengesuch Nr. 64856/2014 auch für die Waren *produits de tabac; cigarettes; cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, briquets pour cigarettes; cendriers, liquide pour cigarettes électroniques; allumettes* der Klasse 34 Schutz zu gewähren.

## **6.**

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

**6.2** Der Beschwerdeführerin ist eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 7 ff des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Fehlt eine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Die Vorinstanz handelt als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit (Art. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31)). 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 ange-

fochtene Verfügung in eigenem Namen und unter Erhebung der dafür vorgesehenen Gebühren erlassen. Ihr sind demnach die Parteikosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. 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.

**Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**

**1.**

Die Beschwerde wird gutgeheissen. Die Verfügung vom 7. Oktober 2015 wird aufgehoben, soweit sie das Markeneintragungsgesuch Nr. 64856/2014 zurückweist.

**2.**

Die Vorinstanz wird angewiesen, die Marke „Magenta“ aus dem Markeneintragungsgesuch Nr. 64856/2014 für die Waren *produits de tabac; cigarettes; cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, briquets pour cigarettes; cendriers, liquide pour cigarettes électroniques; allumettes* der Klasse 34 zur Eintragung im Markenregister zuzulassen.

**3.**

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

**4.**

Der Beschwerdeführerin wird zulasten der Vorinstanz eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 3'000.– zugesprochen.

**5.**

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 64856/2014 "Magenta"; Gerichtsurkunde)
- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Die vorsitzende Richterin:

Der Gerichtsschreiber:

Maria Amgwerd

Lukas Abegg

**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 Rechtschrift 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: 10. Oktober 2017