



Abteilung II
B-2628/2022

Urteil vom 13. September 2023

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richter Marc Steiner, Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiber Lukas Abegg.

Parteien

BOBST MEX SA,
Route de Faraz 3, 1031 Mex VD,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Raphael Nusser,
PRINS Intellectual Property AG,
Brandschenkestrasse 150, Postfach 1739, 8027 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Markeneintragungsgesuch CH Nr. 8841/2021 "Novafoil".

Sachverhalt:**A.**

Die Beschwerdeführerin beantragte Markenschutz für das Zeichen "Novafoil" per Hinterlegungsdatum 3. Juni 2021. Sie beansprucht unter diesem Zeichen folgende Waren der Klasse 7:

Machines et parties de machines de façonnage, d'enduction et de contre-collage pour la fabrication des emballages et des étiquettes; machines et parties de machines de découpage, de gaufrage, de refoulage et d'estampage pour la fabrication des emballages et des étiquettes; machines et parties de machines plieuse-colleuse; machines et parties de machines d'impression; commandes hydrauliques, pneumatiques et mécaniques pour les produits précités; parties constitutives et pièces de rechange pour les produits précités.

B.

Mit Schreiben vom 30. September 2021 beanstandete die Vorinstanz dieses Zeichen als beschreibend für folgende der beanspruchten Waren:

Machines et parties de machines de façonnage, d'enduction et de contre-collage pour la fabrication des emballages; machines et parties de machines de découpage, de gaufrage, de refoulage et d'estampage pour la fabrication des emballages.

C.

Nachdem die Beschwerdeführerin gegen diese Beanstandung Stellung genommen hatte, hielt die Vorinstanz mit Schreiben vom 23. Februar 2022 an der Rückweisung fest, wobei diese Rückweisung um die Waren *parties constitutives et pièces de rechange pour les produits précités* ergänzt wurde. Die Beschwerdeführerin liess in der Folge die von der Vorinstanz gesetzte Frist zur möglichen Änderung des Gesuchs unbenutzt verstreichen, worauf die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch für die in den Beanstandungen genannten Waren mit Verfügung vom 16. Mai 2022 zurückwies.

D.

Mit Eingabe vom 14. Juni 2022 erhob die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde. Sie beantragt, die Verfügung der Vorinstanz vom 16. Mai 2022 betreffend die teilweise Schutzverweigerung des Markeneintragungsgesuchs 08841/2021 "Novafoil" sei aufzuheben und die

Vorinstanz sei anzuweisen, das Zeichen "Novafoil" in Klasse 7 für sämtliche beanspruchten Waren und damit auch für *machines et parties de machines de façonnage, d'enduction et de contre-collage pour la fabrication des emballages; machines et parties de machines de découpage, de gaufrage, de refoulage et d'estampage pour la fabrication des emballages; parties constitutives et pièces de rechange pour les produits précités* als Marke einzutragen. Dies unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Vorinstanz.

Die Beschwerdeführerin begründet ihren Antrag im Wesentlichen mit den Argumenten, dass sie bereits ein Markenportfolio von sieben aus "Nova" oder "foil" zusammengesetzten, fantasievollen Marken registriert habe, dass die massgeblichen Verkehrskreise das strittige Zeichen als fantasievoll auffassen würden, dass das Zeichen "Novafoil" als Unionsmarke registriert wurde und schliesslich rügt die Beschwerdeführerin das Willkürverbot bezüglich ihrer eigenen sowie gegenüber vergleichbaren Marken Dritter.

E.

Mit Eingabe vom 11. August 2022 liess sich die Vorinstanz vernehmen. Sie beantragt die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin. Sie führt in ihrer Begründung aus, dass das Zeichen für die beanspruchten Waren beschreibend sei und dass das Gebot der Gleichbehandlung im Unrecht nicht zur Anwendung gelangen könne. Letztlich verweist die Vorinstanz auf die Rechtsprechung, wonach ausländische Eintragungen keinen präjudizierenden Charakter haben und jedes Land die Schutzfähigkeit einer Marke nach seiner eigenen Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verkehrsauffassung prüfe.

F.

Mit unaufgeforderter Replik vom 30. August 2022 ergänzt die Beschwerdeführerin ihre Argumentation aus der Beschwerdeschrift und hält an ihren Rechtsbegehren fest. Eine Duplik wurde innert Frist nicht eingereicht.

G.

Mit einer weiteren Eingabe vom 28. Juli 2023 teilte die Beschwerdeführerin dem Bundesverwaltungsgericht mit, dass einem Eintragungsgesuch einer konzernverbundenen Gesellschaft über die Marke "EFOIL" für Waren der Klasse 7 nach ursprünglicher Beanstandung stattgegeben wurde.

H.

Eine Parteiverhandlung fand nicht statt, auf die einzelnen Vorbringen wird, soweit rechtserheblich, in den folgenden Erwägungen detailliert eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**1.**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdeführerin ist als Verfügungsadressatin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG) und hat den eingeforderten Kostenvorschuss fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG) ist einzutreten.

2.

2.1 Gemäss Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) sind Zeichen, die zum Gemeingut gehören, vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben. Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, die sich mangels Unterscheidungskraft nicht zur Identifikation von Waren oder Dienstleistungen eignen und damit nicht als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden werden (MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 2 N. 34).

2.2 Die Unterscheidungskraft fehlt Sachbezeichnungen sowie Zeichen, die beschreibend sind. Beschreibende Zeichen sind Angaben, die sich in einem direkten Bezug zum gekennzeichneten Gegenstand erschöpfen, also von den massgeblichen Verkehrskreisen unmittelbar und ausschliesslich als Aussage über bestimmte Eigenschaften der zu kennzeichnenden Waren oder Dienstleistungen verstanden werden. Hierunter fallen namentlich Wörter, die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Verwendungszweck, Wert, Wirkungsweise, Inhalt, Form, Verpackung oder Ausstattung der beanspruchten Ware oder Dienstleistung aufgefasst zu werden (BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 84; EUGEN MARBACH, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter-

und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 247, 313 f.). Der Umstand, dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen hindeuten, macht ein Zeichen noch nicht zum Gemeingut. Der gedankliche Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke für einen erheblichen Teil der schweizerischen Markenadressaten ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen ist (BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"; BGE 127 III 160 E. 2b/aa "Securitas"; Urteil des BVGer B-4697/2014 vom 16. Dezember 2016 E. 4.2 "Apotheken Cockpit"). Zum Gemeingut zählen ferner Zeichen, die sich in allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (BGE 128 III 447 E. 1.6 "Premiere"; BGE 129 III 225 E. 5.2 "Masterpiece"; BGE 103 II 339 E. 4 "More"; Urteil des BVGer B-2999/2011 vom 22. Februar 2013 E. 3.1 "Die Post").

2.3 Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Dabei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Ist die Marke aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise auch nur nach einer Landessprache schutzunfähig, so ist die Eintragung zu verweigern (BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller"; MARBACH, a.a.O., N. 214). Auch englischsprachige Ausdrücke werden im Rahmen der schweizerischen Markenprüfung berücksichtigt, sofern sie für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise verständlich sind (BGE 129 III 225 E. 5.1 "Masterpiece").

3.

Zur Bestimmung der Eintragungsfähigkeit der streitigen Marke sind vorab die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Bei den vorliegend beanspruchten Waren der Klasse 7 handelt es sich um industrielle Maschinen, welche für Fachkreise bestimmt sind. Fachkreise verfügen in ihren Branchen oft über gute Englischkenntnisse (Urteil des BGer 4A_455/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 "AdRank", Urteile des BVGer B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 4.2 "Salesforce.com" und B-7204/2007 vom 1. Dezember 2008 E. 7 "Stencilmaster"). Wie die Beschwerdeführerin zurecht ausführt, sind Abnehmer von Verpackungsmaschinen in der Regel nicht in der Verpackungsindustrie tätig, also der Industrie passend zu Waren der Klasse 7, sondern benötigen die Maschinen üblicherweise um Waren aus anderen Branchen zu verpacken. Dies bedeutet aber entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht, dass die Abnehmer quasi unwissend in Bezug zur Verpackungsbranche sind. Es ist vielmehr anzunehmen, dass Abnehmer von Verpackungsmaschinen durchaus Wissen und

Erfahrung über Verpackungen und Verpackungsmaschinen jeweils in Bezug zu ihrer eigenen Branche mitbringen. Entsprechend bildet die Verkehrsauffassung von Fachkreisen mit Wissen über Verpackungen und Verpackungsmaschinen der anzuwendende Massstab über die Auffassung des strittigen Zeichens.

4.

4.1 Die Vorinstanz führt aus, "nova" sei die alternative Schreibweise des italienischen Adjektivs "nuovo" mit der Bedeutung "neu". Weiter sei das englische Wort "foil" einerseits ein Substantiv, welches in Deutsch "Folie" bedeute, andererseits könne "to foil" auch als Verb mit der deutschen Bedeutung des Vorgangs des Abdeckens verstanden werden.

4.2 Die Beschwerdeführerin entgegnet, das Zeichen "Novafoil" habe keine lexikalische Bedeutung. Da es sich um eine Wortneuschöpfung handle, werde "Novafoil" als Fantasiezeichen aufgefasst. Soweit die Verkehrskreise dem Zeichen "Novafoil" tatsächlich einen Sinngehalt zuschrieben, ist die Beschwerdeführerin der Ansicht, würde es als "neue Folie" verstanden, was in Bezug auf die beanspruchten Waren nicht als beschreibend angesehen werden könne.

5.

5.1 Das Zeichen "Novafoil" ist weder fester Bestandteil des deutschen, französischen, italienischen noch des englischen Wortschatzes. Der Verkehrsteilnehmer wird daher versucht sein, das Zeichen gedanklich in allfällige inhaltlich sinngebende Bestandteile zu zergliedern (Urteil des BVGer B-3555/2019 vom 24. Oktober 2019 E. 5.1 "NOVAPRIME"). Aus diesem Grund liegt eine Trennung der Marke in "nova" und "foil" nahe.

5.2 In Deutsch steht das Wort "nova" einerseits für die Bedeutung "Stern, der aufgrund innerer Explosionen plötzlich stark an Helligkeit zunimmt" (www.duden.de > nova, abgerufen am 12. Juli 2023), ebenso in Italienisch und Französisch (www.sapere.it > nova; www.le-dictionnaire.com > nova, beide abgerufen am 12. Juli 2023). Andererseits ist "nova" auch der Plural von "novum", was Neuheit bedeutet (www.duden.de > nova, abgerufen am 12. Juli 2023).

5.3 Bei "nova" handelt es sich auch um die weibliche Form des italienischen Adjektivs "novo" im Sinne von "neu/neuartig", wobei es sich um eine umgangssprachliche respektive poetische Variante von "nuovo" handelt

(vgl. LO ZINGARELLI, Vocabolario della lingua italiana, 2009). Zwar ist "nuova" die weitaus gebräuchlichere Schreibweise, die Bedeutung von "nova" dürfte für Italienischsprechende, sei es als Umgangssprache oder als geringfügige Abweichung von "nuova", jedoch offensichtlich sein (Urteil des BVGer B-3555/2019 vom 24. Oktober 2019 E. 5.2 "NOVAPRIME" m.H.; vgl. auch Urteil des BVGer B-7424/2006 vom 12. November 2007 E. 3.5 "Bona"). Zudem dürfte die Bedeutung des aus dem Lateinischen stammenden Worts "novum" beziehungsweise dessen Plural "nova" auch in der romanischen Sprachfamilie bekannt sein.

Der zweite Wortbestandteil – "foil" – ist ein englisches Wort, welches in Deutsch als Substantiv die Bedeutung "Folie" oder "Florett" trägt (<https://dictionary.cambridge.org> > foil, abgerufen am 12. Juli 2023) bzw. als Kompositum mit "Beschichtung" übersetzt werden kann (www.merriam-webster.com > foil, abgerufen am 12. Juli 2023). Als Verb bedeutet "foil" "vereiteln" oder "mit Folie einpacken" (www.merriam-webster.com > foil, abgerufen am 12. Juli 2023).

Mit Bezug zu den beanspruchten Waren und vor dem Hintergrund der vorliegend ausgewiesenen Verkehrskreise (vgl. E. 3) ist davon auszugehen, dass der Wortbestandteil "nova" als neu verstanden wird und der Wortbestandteil "foil" als Folie. Das Kompositum "Novafoil" wird somit im Sinnegehalt als "neue Folie" verstanden.

5.4 Zeichen sind dann vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn der gedankliche Zusammenhang zwischen der Ware und dem Zeichen derart ist, dass der beschreibende Charakter ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasiaaufwand erkennbar ist, wobei der Umstand, dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen hindeuten, ein Zeichen noch nicht zum Gemeingut macht (vgl. E. 2.2 oben).

Vorliegend beansprucht sind Maschinen und Maschinenteile, welche Verpackungen sowie Etiketten herstellen (vgl. Sachverhalt A oben). Solcherlei Verpackungen können aus verschiedenen Materialien hergestellt werden. So scheinen bspw. Karton und/oder Styropor in Bezug auf das strittige Zeichen unproblematisch. Hingegen sind im Zusammenhang mit dem Sinnegehalt Folie Verpackungen aus Luftpolsterfolie direkt beschreibend. Weiter ist es auch weit verbreitet, (Karton-)Verpackungen auf Paletten oder kleinere Bestandteile einer Ware innerhalb einer Verpackung in eine Schweissfolie zu hüllen. Ein solcher

Vorgang muss ebenfalls unter die Arbeitsweise der beanspruchten Verpackungsmaschinen subsumiert werden. Darüber hinaus sind auch Kratzschutzfolien, welche an Produkten mit hochwertigen Oberflächen angebracht werden, eine Verpackung, wie sie die vorliegend beanspruchten Maschinen verarbeiten. Auch Etiketten sind oftmals mit einer Plastikfolie überzogen, um sie vor Schmutz oder Abrieb zu schützen. Damit kann festgehalten werden, dass die vorliegend beanspruchten Maschinen zur Herstellung von Verpackungen Folien verwenden. Dadurch ist das Wort "Folie" direkt beschreibend für die spezifisch beanspruchten Waren. Das Wort "neu" hingegen wird unabhängig von den konkreten Waren oder Dienstleistungen als Qualitätshinweis mit anpreisendem Charakter wahrgenommen (BGE 56 II 222 E. 2 "Novaseta" und Urteil des BVGer B-3555/2019 vom 24. Oktober 2019 E. 5.2 "NOVAPRIME").

5.5 Eine allfällige Mehrfachbedeutung des Zeichens (beziehungsweise vorliegend der Wortbestandteile) führt nicht zu dessen Schutzfähigkeit, sofern mindestens eine der Bedeutungen eine unmittelbare Aussage über die betreffende Ware oder Dienstleistung darstellt. Liegt der beschreibende Sinn eines Zeichens – wie vorliegend – offen auf der Hand, kann die Möglichkeit weiterer, weniger naheliegender Deutungen den Gemeingutcharakter nicht aufheben (BGE 116 II 609 E. 2a "Fioretto"; Urteil des BVGer B-4848/2013 vom 15. August 2014 E. 4.3 "Couronné"; Urteil des BGer 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.4 "Gipfeltreffen").

5.6 Das Zeichen "Novafoil" ist daher für die beanspruchten Waren der Klasse 7 direkt beschreibend bzw. anpreisend und kann unter Berücksichtigung des Ausschlussgrundes nach Art. 2 Bst. a MSchG nicht zum Markenschutz zugelassen werden.

6.

6.1 Die Beschwerdeführerin macht weitere eine Verletzung des Grundsatzes von Treu und Glauben (i.S.v. Art. 9 BV) geltend. Sie ist Inhaberin der Marken "Expertfoil", "Masterfoil", "Accufoil", "Novaflute", "Novafold" "Visi-onfoil", "Novacut" sowie "EFOIL". Im Vertrauen auf die Praxis der Vorinstanz habe sie erhebliche finanzielle, nicht wieder rückgängig zu machende Dispositionen getroffen, als sie "Novafoil" zum Schutz anmeldete.

6.2 Der Grundsatz von Treu und Glauben verleiht einer Person Anspruch auf Schutz des berechtigten Vertrauens in behördliche Zusicherungen und weiteres, bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden.

Vorausgesetzt wird, dass die sich auf Vertrauensschutz berufende Person berechtigterweise auf diese Grundlage vertrauen durfte und gestützt darauf nachteilige Dispositionen getroffen hat, die sie nicht mehr rückgängig machen kann (Urteil des BGer 4A_62/2012 vom 18. Juni 2012 E. 4 "Doppelhelix [fig.]" und BGE 129 I 161 E. 4.1 je m.w.H.).

6.3 Die Beschwerdeführerin sieht ihre bereits eingetragenen Marken als Vertrauensgrundlage. Um als Vertrauensgrundlage dienen zu können, müssen diese Voreintragungen mit der strittigen Markeneintragung vergleichbar sein (Urteil des BVGer B-3555/2019 vom 24. Oktober 2019 E. 6.3 "NOVAPRIME"). Die von der Beschwerdeführerin angegebenen Eintragungen enthalten jeweils den Bestandteil "Nova" oder den Bestandteil "foil" der strittigen Marke. Diese Bestandteile werden in den Fällen "Accufoil", "Visionfoil" und "Novaflute" mit Wörtern ergänzt, welche eine eigenständige Unterscheidungskraft mit sich bringen oder zumindest nicht direkt beschreibend sind, weshalb sie nicht als Vergleichszeichen herangezogen werden können. Die Marke "EFOIL" wird gemäss der Antwort der Beschwerdeführerin auf die Beanstandung der Vorinstanz als "une feuille d'aluminium électronique" verstanden. Soweit solche elektronischen Aluminiumfolien überhaupt existierten, würden sie nicht von den entsprechend beanspruchten Waren hergestellt, so die Beschwerdeführerin weiter. Die Eintragung der Marke "EFOIL" durch die Vorinstanz ist daher wohl in erster Linie aufgrund des Buchstabens E in "EFOIL", welcher elektronisch/elektrisch angedeutet, erfolgt. Die Marken "Expertfoil" und "Masterfoil" wiederum wurden in den Jahren 2008 bzw. 2010 eingetragen. Eintragungen, welche mehr als 8 Jahre zurückliegen, sind in der Regel nicht mehr repräsentativ für eine bestehende Praxis der Vorinstanz (BVGE 2016/21 E. 6.6 "Goldbären"). Dies gilt umso mehr für Eintragungen, welche 15 bzw. 13 Jahre zurückliegen. Vergleichbar scheinen hingegen die Marken "Novafold" mit Veröffentlichungsdatum 22. März 2022 und "Novacut" mit Veröffentlichungsdatum 1. September 2021. Beide Marken wurden vor dem vorliegend ablehnenden Entscheid vom 16. Mai 2022 für dieselben Waren der Klasse 7 eingetragen und enthalten den Zeichenbestandteil "Nova" sowie ein englisches Wort, welches im Zusammenhang mit Verpackungsmaschinen durchaus als beschreibend angesehen werden kann.

Auch wenn diese Eintragungen insbesondere in Bezug auf die zeitliche Abfolge durchaus Fragen zum vorinstanzlichen Eintragungsverfahren aufwerfen, können zwei einzelnen Eintragungen noch nicht als Praxis angesehen werden, welche eine Vertrauensgrundlage bilden könnten. Hinzu

kommt, dass in einem Verfahren einer anderen Partei das ebenfalls vergleichbare Zeichen "NOVAPRIME" für Maschinen der Klasse 7 nicht zum Markenschutz zugelassen wurde (Urteil des BVGer B-3555/2019 vom 24. Oktober 2019 E. 9 "NOVAPRIME"), was ebenfalls gegen eine solche Praxis spricht (zur Vergleichbarkeit von Zeichen Dritter sogleich in E. 7).

Entsprechend fehlt es der Beschwerdeführerin an einer Vertrauensgrundlage, um Art. 9 BV geltend machen zu können. Ausführungen über die pauschal geltend gemachten nicht wieder gut zu machenden Dispositionen, welche die Beschwerdeführerin angeblich getätigt habe, erübrigen sich daher.

7.

7.1 Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, die Vorinstanz habe verschiedene Marken, welche den Zeichenanfang "Nova" enthielten, zum Schutz zugelassen. Die Vorinstanz habe dadurch das Gleichbehandlungsgebot verletzt.

7.2 Das Gleichbehandlungsgebot fliesst aus Art. 8 Abs. 1 BV und besagt, dass juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln sind. Dieselbe Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei rechtlich gleiche Sachverhalte unterschiedlich beurteilen. Nicht erforderlich ist, dass die Sachverhalte in all ihren tatsächlichen Elementen identisch sind; es genügt, dass relevante Tatsachen im Hinblick auf die anzuwendenden Normen gleich sind (BGE 112 Ia 193 E. 2b). Demgegenüber besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, insbesondere dann, wenn nur in vereinzelten Fällen vom Gesetz abgewichen wurde. Frühere – allenfalls fehlerhafte – Entscheide sollen nicht als Richtschnur für alle Zeiten Geltung haben müssen (BGE 139 II 49 E. 7.1; BVGE 2016/21 E. 6.2 "Goldbären"). Der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht wird 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 BGer 4A_250/2009 vom 10. September 2009 E. 4 "UNOX [fig.]"; Urteil des BVGer B-1165/2012 vom 5. Februar 2014 E. 8.1 "Mischgeräte [3D]"). Im Markenrecht wird das Gleichbehandlungsgebot äusserst zurückhaltend angewendet, da die Eintragungspraxis naturgemäss kasuistisch ist. So müssen die Marken hinsichtlich Zeichenbildung und beanspruchter Waren und Dienstleistungen vergleichbar sein, wobei bereits geringfügige Unterschiede ins Gewicht fallen können (Urteil des

BGer 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 "Firemaster"; Urteil des BVGer B-7421/2006 vom 27. März 2007 E. 3.4 "we make ideas work").

7.3 Die Beschwerdeführerin zitiert in ihren Schriftsätzen folgende Eintragungen anderer Unternehmen: "NovZone", "NovaMix", "NOVEBLUE", "NOVADOO", "NOVASWISS", "NOVARES", "NOVALITH" und "NOVASEPTIC". Hierzu ist anzumerken, dass die ersten beiden Eintragungen aus den Jahren 2011 und 2012 stammen, wodurch sie nicht mehr als repräsentativ für die Praxis der Vorinstanz anzusehen sind (vgl. E. 6.3 oben). Die übrigen Zeichen sind wohl jüngeren Datums, enthalten allerdings zusätzlich zum Wort "Nova" stets Zeichenbestandteile, welche eine inhärente Unterscheidungskraft mit sich bringen oder zumindest nicht für die beanspruchten Waren direkt beschreibend sind. Damit ergeben sich jeweils im Zusammenspiel andere Bedeutungen, welche in Bezug auf die jeweils beanspruchten Waren auch nicht beschreibend sind. Insofern kann nicht behauptet werden, diese Zeichen seien mit dem strittigen Zeichen "Novafoil" vergleichbar. Die Rüge der Beschwerdeführerin geht daher fehl.

8.

8.1 Schliesslich bringt die Beschwerdeführerin vor, die Marke "Novafoil" (Nr. 018611146) sei vom Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) zum Markenschutz in der Europäischen Union zugelassen worden.

8.2 Ausländische Entscheide haben nach ständiger Praxis keine präjudizielle Wirkung. Bloss in Zweifelsfällen kann die Eintragung in Ländern mit ähnlicher Prüfungspraxis ein Indiz für die Eintragungsfähigkeit sein. Angesichts des klaren Gemeingutcharakters der strittigen Marke kommt dem Umstand, dass ihr in ausländischen Jurisdiktionen Schutz gewährt worden sein mag, keine Indizwirkung für den Ausgang des schweizerischen Markeneintragungsverfahrens zu. Es handelt sich nicht um einen Grenzfall, bei dem allenfalls der Blick in die ausländische Prüfungspraxis den Ausschlag für eine Schutzgewährung geben könnte (Urteil des BVGer B-498/2008 vom 23. Oktober 2008 E. 5 "Behälterform [3D]" m.w.H.).

9.

Das Zeichen "Novafoil" ist somit für die beanspruchten Waren direkt beschreibend und dem Gemeingut zugehörig. Eine Eintragung als Marke ist daher aufgrund von Art. 2 Bst. a MSchG zu verweigern, mithin die Beschwerde abzuweisen.

10.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 73.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich in erster Linie nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwerts hat sich an den Erfahrungswerten 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 [3D]"). Die Kosten des Verfahrens sind in Anwendung der gesetzlichen Bemessungskriterien mit Fr. 3'000.– zu beziffern. Der unterliegenden Beschwerdeführerin ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE).

Der Vorinstanz ist als Bundesbehörde keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss von Fr. 3'000.– wird nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

3.

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz und das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD.

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Die vorsitzende Richterin:

Der Gerichtsschreiber:

Vera Marantelli

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 Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Händen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 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: 21. September 2023

Zustellung erfolgt an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 08841/2021; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD (Gerichtsurkunde)