

BVGer B-1023/2025 vom 13. Oktober 2025

Bundesverwaltungsgericht, 2025-10-13, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-1023_2025

FR: TAF B-1023/2025 du 13 octobre 2025

IT: TAF B-1023/2025 del 13 ottobre 2025

Regeste

Absolute Ausschlussgründe

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [VGG, SR 173.32]). Als Verfügungsadressatin ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG) und auch der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.

E. 2.1

Die Vorinstanz begründet die Verweigerung der Schutzausdehnung mit dem Gemeingutcharakter der streitigen Marke. "NOVOTECH" bestehe aus den Begriffen "novo" und "tech", wobei die Unterteilung keinen Gedankenaufwand erfordere. Selbst wenn andere Unterteilungen möglich wären, würden Mehrfachdeutungen nicht zur Schutzfähigkeit führen. "novo" sei eine Variante des italienischen Adjektivs "nuovo", das "neu" bedeute, und "tech" sei eine geläufige und beschreibende Abkürzung für "Technik" oder "Technologie". "NOVOTECH" werde deshalb als "neue Technik" oder "neue Technologie" verstanden. Die Abnehmer würden verstehen, dass die beanspruchten Dienstleistungen mithilfe einer neuen Technik oder Technologie erbracht werden. Dadurch sei das Zeichen als eine anpreisende und beschreibende Angabe zu verstehen und würde keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft erkennen lassen. Entsprechend fehle es dem Zeichen an der notwendigen, konkreten Unterscheidungskraft, weshalb es dem Gemeingut zuzurechnen und vom Markenschutz ausgeschlossen sei. Da es sich um einen klaren Fall handle, sei unerheblich, dass das strittige Zeichen von anderen Markenämtern als unterscheidungskräftig beurteilt worden sei.

E. 2.2

Demgegenüber bringt die Beschwerdeführerin vor, bei "NOVOTECH" handle es sich um eine Wortneuschöpfung. Neben der von der Vorinstanz genannten Unterteilung wäre die Unterteilung auf Englisch "NO-VOTE-CH" möglich, was als "Nein-Stimme (in) der Schweiz" verstanden werden könnte und bei den hier relevanten Dienstleistungen der wissenschaftlichen Forschung nicht abwegig sei. Das Wort "novo" sei im Deutschen und Französischen nicht bekannt und werde im Tessin umgangssprachlich nicht verwendet.

Eine Unterteilung in "novo" und "tech" dränge sich somit nicht auf und würde einen erheblichen Gedankenaufwand erfordern. "NOVOTECH" könne zudem neben den von der Vorinstanz genannten Bedeutungen auch "neu und technologisch" oder "neu und technisch" bedeuten, womit der mögliche Sinngehalt letztlich unbestimmt bleibe. Aufgrund dieser Unbestimmtheit sei es nicht möglich, dass der Sinngehalt für die Art und Weise, wie die beanspruchten Dienstleistungen erbracht werden, oder den Gegenstand der beanspruchten Dienstleistungen unmittelbar beschreibend sei. Selbst wenn "NOVOTECH" als "neue Technik" oder "neue Technologie" verstanden werden würde, würde dies kein allgemeiner Qualitätshinweis oder eine reklamehafte Anpreisung darstellen. Es werde als unbestimmtes Fantasiezeichen wahrgenommen und verfüge über eine Unterscheidungskraft, weshalb die Marke einzutragen sei.

E. 2.3.1

Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Australien. Sowohl die Schweiz als auch Australien sind Mitglied der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) und des Protokolls zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken vom 27. Juni 1989 (MMP, SR 0.232.112.4).

E. 2.3.2

Nach Art. 5 Abs. 1 MMP i.V.m. Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ darf einer internationalen Registrierung der Schutz verweigert werden, wenn ihr jegliche Unterscheidungskraft fehlt oder sie "ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können, oder die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Landes, in dem der Schutz beansprucht wird, üblich sind". Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), wonach Zeichen, die zum Gemeingut gehören, vom Markenschutz ausgeschlossen sind, sofern sie sich nicht für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, im Verkehr durchgesetzt haben. Rechtsprechung und Lehre zu dieser Norm können somit herangezogen werden (BGE 143 III 127 E. 3.3.1 und 3.3.2 "Rote Damenschuhsohle [Positionsmarke]"; 135 III 359 E. 2.5.1 "Abfolge von sieben Tönen [sonore]"; Urteil des BGer 4A_330/2009 vom 3. September 2009 E. 2.3.1 "MAGNUM [fig.]"; Urteile des BVer B-6577/2023 vom 29. Juli 2024 E. 2.3 "Aloe Farmers"; B-6579/2023 vom 29. Juli 2024 E. 2.3 "Tasty Aloe Vera [fig.]"; B-1136/2023 vom 12. Juni 2024 E. 2.2 "inTime Agile Logistics [fig.]" m.w.H.).

E. 2.3.3

Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, denen die für eine Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, und andererseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, wobei die beiden Fallgruppen eine gewisse Schnittmenge aufweisen (BGE 148 III 257 E. 6.2.2 "Puma World Cup Qatar 2022 et al./Qatar 2022 [fig.] et al."; 145 III 178 E. 2.3.1 "Apple"; Urteil des BVer B-5637/2023 vom 2. April 2024 E. 3.1 "Oxycare" m.w.H.).

E. 2.3.4

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 148 III 257 E. 6.2.2 "Puma World Cup Qatar 2022 et al./Qatar 2022 [fig.] et al."; 145 III 178 E. 2.3.1 "Apple"; Urteil des BVGer B-5637/2023 vom 2. April 2024 E. 3.2 "Oxycare"). 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 148 III 257 E. 6.2.2 "Puma World Cup Qatar 2022 et al./Qatar 2022 [fig.] et al."; 145 III 178 E. 2.3.1 "Apple"; Urteil des BVGer B-1892/2020 vom 22. September 2020 E. 2.2 "NeoGear"). Zum Gemeingut zählen ferner Zeichen, die sich in allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (BGE 129 III 225 E. 5.2 "Masterpiece"; 128 III 447 E. 1.6 "Premiere"; Urteil des BGer 4A_178/2023 vom 8. August 2023 E. 3.2 "Truedepth"; BVGE 2013/41 E. 3.1 "Die Post"; Urteile des BVGer B-1014/2024 vom 8. August 2024 E. 2.2 "Max"; B-2773/2023 vom 16. Oktober 2023 E. 2.2 "StyleLine").

E. 2.3.5

Für die Unterscheidungskraft ist vom (1) begrifflichen Sinngehalt jedes Bestandteiles auszugehen, um zu ermitteln, inwieweit er den massgeblichen Verkehrskreisen unabhängig von den eingetragenen Waren und Dienstleistungen geläufig ist. Anschliessend ist der (2) kontextuelle Sinngehalt aufgrund des Wissens, Verstehens und Erwartens der Verkehrskreise im eingetragenen Verwendungszusammenhang nach dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Marke festzustellen (Urteile des BVGer B-5637/2023 vom 2. April 2024 E. 3.2 "Oxycare"; B-2773/2023 vom 16. Oktober 2023 E. 2.2 "StyleLine"; B-3651/2022 vom 11. Dezember 2023 E. 2.2 "CoolFlex"). Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zusammengesetzten Zeichen ist zunächst der Sinn der einzelnen Bestandteile zu ermitteln und dann zu prüfen, ob sich aus ihrer Verbindung im Gesamteindruck ein die Ware oder Dienstleistung beschreibender, unmittelbar verständlicher Sinn ergibt (Urteile des BVGer B-6577/2023 vom 29. Juli 2024 E. 3.2 "Aloe Farmers"; B-1776/2023 vom 19. Februar 2024 E. 2.5 "ID NOW"; B-4839/2022 vom 5. Oktober 2023 E. 3.7 "FACE ID").

E. 2.3.6

Dass ein Zeichen nicht üblich ist, sagt nichts über den Sinngehalt in der Wahrnehmung der Verkehrskreise aus. Von einem beschreibenden Charakter ist auch dann auszugehen, wenn das Wort zwar nicht allgemein gebraucht wird, aber von den relevanten Verkehrskreisen als Aussage über die Beschaffenheit der Ware oder Dienstleistung aufgefasst wird (Urteile des BVGer B-6579/2023 vom 29. Juli 2024 E. 2.3 "Tasty Aloe Vera [fig.]"; B-5789/2020 vom 22. Dezember 2021 E. 4.7 und 7.4 "Factfulness"; vgl. auch Urteile des BGer 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 2 "Gipfeltreffen"; 4A_265/2007 vom 26. September 2007 E. 2.1

"American Beauty"). Für die Beurteilung der Frage, ob die in einer Marke enthaltene Bezugnahme eine Beschaffenheitsangabe darstellt, ist auf das mutmassliche Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise abzustellen (BGE 128 III 447 E. 1.6 "Première"; 116 II 609 E. 2c "Fioretto"; Urteile des BVGer B-6579/2023 vom 29. Juli 2024 E. 2.3 "Tasty Aloe Vera [fig.>"; B-5789/2020 vom 22. Dezember 2021 E. 4.5 "Factfulness").

E. 2.3.7

Eine allfällige Mehrfachbedeutung des Zeichens führt nicht zu dessen Schutzfähigkeit, sofern mindestens eine der Bedeutungen eine unmittelbare Aussage über die betreffende Ware oder Dienstleistung darstellt (Urteil des BVGer B-4246/2024 vom 8. Juli 2025 E. 3.6 "CULTIVATED"). Liegt der beschreibende Sinn eines Zeichens offen auf der Hand, kann die Möglichkeit weiterer, weniger naheliegender Deutungen den Gemeingutcharakter nicht aufheben (BGE 136 III 474 E. 6.2 "Madonna" bezüglich religiöse Bedeutung; 116 II 609 E. 2a "Fioretto"; Urteile des BGer 4A_343/2024 vom 1. November 2024 E. 4.4.2 "Bimbo" bezüglich Sittenwidrigkeit; 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.4 "Gipfeltreffen"; Urteile des BVGer B-4003/2024 vom 4. März 2024 E. 2.6 "Vero"; B-1136/2023 vom 12. Juni 2024 E. 2.5 "inTime Agile Logistics [fig.>"; B-4839/2022 vom 5. Oktober 2023 E. 3.5 "FACE ID" m.w.H.). Bei Mehrdeutigkeit ist mit anderen Worten für die Unterscheidungskraft jene Bedeutung massgebend, die aus Sicht der relevanten Verkehrskreise im Zusammenhang mit den bezeichneten Produkten im Vordergrund steht (BGE 145 III 178 E. 2.3.1 f. "Apple"; 135 III 416 E. 2.3 "CALVI [fig.]" Urteile des BGer 4A_178/2023 vom 8. August 2023 E. 3.2 und 6.2 "Truedepth"; 4A_500/2022 vom 28. März 2023 E. 3.2 und 6.2 "AI Brain"; 4A_158/2022 vom 8. September 2022 E. 2.2 "Butterfly").

E. 2.3.8

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 148 III 257 E. 6.2.2 "Puma World Cup Qatar 2022 et al./Qatar 2022 [fig.] et al."; 145 III 178 E. 2.3.1 "Apple"; 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller"; Urteil des BGer 4A_514/2023 vom 3. Januar 2024 E. 2.1 und 2.3.2 "Novafoil").

E. 2.4

Mit Blick auf die Eintragungs- und Schutzfähigkeit der streitigen Marke sind vorab die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Bei den vorliegend beantragten Dienstleistungen der Klasse 42 handelt es sich um Dienstleistungen im Bereich der Wissenschaft und Technologie. Gemäss der Vorinstanz besteht der Abnehmerkreis einerseits aus schweizerischen Durchschnittskonsumenten und andererseits vor allem aus spezialisierten Fachkreisen. Dies wird von der Beschwerdeführerin nicht bestritten, weshalb darauf abzustellen ist.

E. 2.5.1

Das Zeichen "NOVOTECH" ist kein fester Bestandteil des deutschen, französischen oder italienischen Wortschatzes. Der Verkehrsteilnehmer wird daher versucht sein, das Zeichen gedanklich in allfällige inhaltlich sinngebende Bestandteile zu zergliedern (Urteil des BGer 4A_253/2024 vom 2. September 2024 E. 5.4.1 "Samthus"; Urteile des BVGer B-5637/2023 vom 2. April 2024 E. 6.1 "Oxycare"; B-4260/2020 vom 2. März 2021 E. 4.3 "PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT (fig.>"; B-3555/2019 vom 24. Oktober 2019 E. 5.1 "NOVAPRIME"). Die Trennung der Marke "NOVOTECH" in "novo" und "tech" liegt für

die massgeblichen Verkehrskreise nahe, da der Wortteil "tech" verbreitet ist (vgl. auch Urteile des BVGer B-8005/2010 vom 22. März 2011 E. 4.3 "CLEANTECH"; B-990/2009 vom 27. August 2009 E. 4.1 "BIOTECH ACCELERATOR") und in der Marke sofort erkannt wird. Demgegenüber würde die Endung "ch" nur als Top-Level-Domain nach einem Punkt erkannt und steht "vote" in keiner sinngehaltlichen Verbindung mit klinischen Studien und diesbezüglichen Dienstleistungen, wofür die Beschwerdeführerin die Schutzausdehnung der Marke beantragt. Unter Berücksichtigung der beantragten Dienstleistungen und der relevanten Verkehrskreise liegt die Trennung des Zeichens in "novo" und "tech", im Gegensatz zu "no-vote-ch", daher geradezu auf der Hand.

E. 2.5.2

"Novo" ist weder in der deutschen noch in der französischen Sprache bekannt. Im Italienischen ist es ein Adjektiv im Sinne von "neu/neuartig" und eine umgangssprachliche respektive poetische Variante von "nuovo" (vgl. Lo Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, 2009; Urteil des BVGer B-2628/2022 vom 13. September 2023 E. 5.3 "NOVAFOIL" bestätigt in Urteil des BGer 4A_514/2023 vom 3. Januar 2024 E. 2.3; Urteil des BVGer B-3555/2019 vom 24. Oktober 2019 E. 5.2 "NOVAPRIME"). Zwar ist "nuova" die weitaus gebräuchlichere Schreibweise, für Italienischsprechende dürfte die Bedeutung von "nova", sei es als Form der Umgangssprache oder geringfügige Abweichung von "nuova", jedoch offensichtlich erkennbar und verständlich sein (Urteil des BVGer B-2628/2022 vom 13. September 2023 E. 5.3 "NOVAFOIL" bestätigt in Urteil des BGer 4A_514/2023 vom 3. Januar 2024 E. 2.3; Urteil des BVGer B-3555/2019 vom 24. Oktober 2019 E. 5.2 "NOVAPRIME"; vgl. auch Urteil des BVGer B-7424/2006 vom 12. November 2007 E. 3.5 "Bona"; anders jedoch Urteil des BVGer B-478/2019 vom 24. Oktober 2019 E. 5.4). Zudem dürfte das aus dem Lateinischen stammende Wort "novum" und dessen Plural "nova" auch in der romanischen Sprachfamilie bekannt sein (vgl. das französische "nouvelle", "nouveau" und "nouvelle"). Auf Deutsch wird "novo" ohne gedanklichen Aufwand mit gängigen Lehnwörtern wie "Novum", "Novelle" und "Novize" im Sinne von "neu" assoziiert.

E. 2.5.3

Der zweite Teil "tech" entspricht dem Anfang mehrerer deutscher und englischer Adjektive und Substantive, unter anderem: technisch, Technik, technologisch, Technologie; technical, technique, technological, technology (PONS, Grosswörterbuch, Stuttgart 2002, S. 735 und 935 f.; Urteile des BVGer B-8005/2010 vom 22. März 2011 E. 4.3 "CLEANTECH"; B-990/2009 vom 27. August 2009 E. 4.1 "BIOTECH ACCELERATOR"). Die Silbe "tech" verweist noch deutlicher als die bereits vom Bundesverwaltungsgericht beurteilte Wortendung "-tec" (vgl. Urteil des BVGer B-1710/2008 vom 6. November 2008 E. 3.5 "Swistec") auf die genannten Adjektive und Substantive, wobei der Verweis auf letztere im Sinne der typischen Verbindung eines Adjektivs mit einem Substantiv näher liegt (Urteil des BVGer B-8005/2010 vom 22. März 2011 E. 4.3).

E. 2.5.4

Klinische Studien als marktfähige Dienstleistungen für Untersuchende und Forschende können die Wirksamkeit, Sicherheit oder Unbedenklichkeit von Wirkstoffen und Arzneiformen zum Gegenstand haben (Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch, 269. Aufl. 2023, S. 1691). Diesbezüglich ist der Bezug zu "tech", verstanden als Technologie oder Technik, naheliegend. Wie die Vorinstanz nachvollziehbar dargelegt hat, werden bei

klinischen Studien neue Technologien eingesetzt und können sie hinsichtlich der Datenerfassung und -analyse neue Möglichkeiten und Vorteile schaffen. Vor dem Hintergrund der vorliegend ausgewiesenen Verkehrskreise (E. 2.4) ist davon auszugehen, dass der Wortbestandteil "novo" im Kontext klinischer Studien und entsprechender Dienstleistungen in diesem Zusammenhang als Attribut für "neu" verstanden wird und der Wortbestandteil "tech" als substantivischer Hinweis auf Technologie oder Technik. Das Kompositum "Novotech" wird darum im Sinngehalt als "neue Technik" oder "neue Technologie" verstanden.

E. 2.6

Die Beschwerdeführerin beansprucht die Schutzausdehnung der Marke für Dienstleistungen im Zusammenhang mit klinischen Studien und medizinischer Forschung bezüglich pharmazeutischer, biotechnologischer Produkte anderer, verwandter Branchen. Zu den beantragten Dienstleistungen gehören insbesondere die Verwaltung und Durchführung der Studien, Bereitstellung von Informationen und Daten im Zusammenhang mit medizinischer und wissenschaftlicher Forschung sowie andere Forschungsdienstleistungen. Bei den Dienstleistungen im Bereich der klinischen Studien und medizinischen Forschung handelt es sich um Dienstleistungen, bei welchen eine neue Technik oder Technologie zum Einsatz kommt oder kommen kann. Die Vorinstanz hat in der angefochtenen Verfügung mit entsprechenden Verweisen korrekt dargelegt (Ziff. 4 der Verfügung), dass im Bereich der klinischen Studien und der medizinischen Forschung neue Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), Machine Learning, die Nutzung von Big Data und Patient Apps eingesetzt werden und dort neue Möglichkeiten sowie Mehrwerte schaffen. So können Daten schnell und zuverlässig erfasst und analysiert und Zusammenhänge entdeckt werden, die mit herkömmlichen Methoden nur schwer zugänglich wären. Es ist somit davon auszugehen, dass die relevanten Verkehrskreise "NOVOTECH" ohne Gedankenaufwand dahingehend verstehen, dass die entsprechenden Dienstleistungen mit Hilfe solch neuer Technologie erbracht werden. Das Wort "neu" wird, unabhängig von den konkreten Waren oder Dienstleistungen, als Qualitätshinweis mit anpreisendem Charakter wahrgenommen (BGE 56 II 222 E. 2 "Novaseta"; Urteil des BVGer B-2628/2022 vom 13. September 2023 E. 5.3 "NOVAFOIL" bestätigt in Urteil des BGer 4A_514/2023 vom 3. Januar 2024 E. 2.3; B-3555/2019 vom 24. Oktober 2019 E. 5.2 "NOVAPRIME"), womit sich die Prüfung einer allfälligen Unbestimmtheit der Marke erübrigt (Urteile des BGer 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 6.2 "We make ideas work"; 4C.431/2004 vom 2. März 2005 E. 2.2 "C'est bon la vie"; 4A.6/1998 vom 10. September 1998 E. 3 "Swissline"; Urteil des BVGer B-2773/2023 vom 16. Oktober 2023, E. 4.5 "Styleline"). Für die Verkehrskreise drängt sich bei der Wortkombination "NOVOTECH" für die einschlägigen Waren daher ohne besonderen Denkaufwand die Bedeutung "neue Technologie" oder "neue Technik" als beschreibender und reklamehafter Aussagegehalt auf.

E. 2.7

Selbst wenn von einer allfälligen Mehrfachbedeutung des Zeichens auszugehen wäre, wie sie die Beschwerdeführerin in Bezug auf "no-vote-ch" vertritt, vermöchte dies die Schutzfähigkeit des Zeichens nicht zu begründen und den Gemeingutcharakter nicht aufzuheben (vgl. E. 2.3.7).

E. 2.8

Entsprechend ist die Feststellung der Vorinstanz, wonach das Zeichen "NOVOTECH" für die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 42 direkt beschreibend und anpreisend sei, nicht zu beanstanden. Das Zeichen ist dem Gemeingut zugehörig und kann unter Berücksichtigung des Ausschlussgrundes nach Art. 5 Abs. 1 MMP i.V.m. Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ nicht zum Markenschutz zugelassen werden.

E. 3.1

Weiter macht die Beschwerdeführerin eine Verletzung ihres Anspruchs auf Treu und Glauben geltend. So habe die Vorinstanz die Marke "NOVOTECH HEALTH" der Beschwerdeführerin als unterscheidungskräftig bezeichnet und den Schutz gewährt. Der Zusatz "HEALTH" trage nichts zur Unterscheidungskraft bei. Sie sei deshalb in ihrem Vertrauen in die Schutzfähigkeit des Zeichens "NOVOTECH" zu schützen und habe Anspruch darauf, dass auch die streitige Marke zum Schutz zugelassen werde.

E. 3.2

Die Vorinstanz wendet ein, die Beschwerdeführerin könne sich nicht auf Vertrauensschutz berufen. Aus der eingetragenen Marke "NOVOTECH HEALTH" vermag sie keinen Anspruch auf Eintragung abzuleiten. So seien sie aufgrund unterschiedlicher Wortelemente nicht vergleichbar und eine einzelne Voreintragung könne keine genügende Vertrauensbasis abgeben. Zudem seien die beiden Marken gleichzeitig beantragt worden und die Rückweisung sei vor der Gewährung erfolgt, weshalb keine nachteiligen Dispositionen getroffen wurden, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können.

E. 3.3

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 (BGE 146 I 105 E. 5.1.1; Urteil des BGer 4A_514/2023 vom 3. Januar 2024 E. 3.1 "NOVAFOIL"). Markeneintragungen eignen sich per se nur bedingt als berechtigte Vertrauensgrundlage, da bereits das Markenschutzgesetz selbst in Art. 35 MSchG die Möglichkeit der jederzeitigen Löschung einer Eintragung vorsieht (Urteil des BVGer B-2578/2019 vom 16. März 2020 E. 8.3 "EUROJACKPOT (fig.)"). Auch ist eine eingeschränkte erneute Prüfung eines Zeichens im Widerspruchverfahren möglich. Das zeigt, dass Marken einer dynamischen Beurteilung unterworfen sind und jederzeit unter dem Vorbehalt der Löschung durch den Zivilrichter stehen (Urteil des BVGer B-850/2016 vom 22. Januar 2018 E. 8.2 "Swiss Military / Swiss Military" mit Hinweis auf BGE 135 III 359 E. 2.5.3 [akustische Marke]). Ein einziger Eintrag kann keine Basis für berechtigtes Vertrauen begründen (Urteile des BVGer B-2578/2019 vom 16. März 2020 E. 8.3 "EUROJACKPOT (fig.)"; B-3555/2019 vom 24. Oktober 2019 E. 5.1 "NOVAPRIME"; B-3920/2011 vom 29. Januar 2013 E. 5.4 "Glass Fiber Net").

E. 3.4

Die Beschwerdeführerin begründet den Vertrauensschutz lediglich mit einer eingetragenen Marke. Allerdings vermag eine einzige eingetragene Marke keine Vertrauensgrundlage für weitere Eintragungen zu begründen. Bereits aus diesem Grund kann sich die Beschwerdeführerin nicht auf den Vertrauensschutz berufen. Im Übrigen wurde der Beschwerdeführerin die provisorische Verweigerung der Schutzausdehnung von der

Vorinstanz mit Schreiben vom 23. Februar 2024 mitgeteilt. Die definitive Schutzgewährung für die Marke "NOVOTECH HEALTH" erfolgte erst am 15. März 2024 und damit nach der provisorischen Verweigerung der Schutzausdehnung, womit es ebenfalls an einer Vertrauensgrundlage fehlt. Damit hat die Beschwerdeführerin keinen Anspruch auf Vertrauensschutz.

E. 4.1

Die Beschwerdeführerin macht zudem eine Gewährung des Schutzes in der Schweiz aufgrund des Gleichbehandlungsgrundsatzes geltend. Es bestünden unzählige Markeneintragungen, die aus "NOVO", "NOVA" oder "NOVUM" und einem weiteren, für sich genommen nicht unterscheidungskräftigen Bestandteil kombiniert wurden und von der Vorinstanz eingetragen bzw. zum Schutz zugelassen wurden ("NovoTect", "NOVASWISS", "NOVAWAVE", "NOVAFIELD", "NOVOWELD", "Novovegan", "Novomind", "NOVOSTABLE", "NOVACORE", "NOVA FIND", "Novum Capital", "NOVUMPARTNERS", "NOVAGO", "NovaBox", "NOVAVOLT", "NO VALINK", "NovaFlex", "NOVAQUEST", "NOVAFOIL" und "NOVOFLEET"). Wenn die Vorinstanz bei diesen Marken den gleichen Massstab angelegt hätte, wie vorliegend, müsste der Schutz gewährt werden. Entgegen den Ausführungen der Vorinstanz sei für die Vergleichbarkeit nicht erforderlich, dass es sich um dieselben Waren und Dienstleistungen handle oder dass kein Wortelement unterschiedlich sei. Die Anzahl zeige, dass es sich um eine Praxis der Vorinstanz handelt. Die Beschwerdeführerin habe deshalb Anspruch darauf, gemäss dieser Praxis behandelt zu werden, womit der Schutz auch in der Schweiz zu gewähren sei.

E. 4.2

Die Vorinstanz führt diesbezüglich aus, die Beschwerdeführerin habe keinen Anspruch auf Erweiterung des Schutzzumfangs aufgrund des Gleichbehandlungsgrundsatzes. Die von ihr genannten Marken seien nicht vergleichbar. Unterschiede würden sich insbesondere aus der Art und Weise der Zeichenbildung, dem Sinngehalt und der beanspruchten Waren und Dienstleistungen ergeben. Einige der Eintragungen würden zudem schon mehr als acht Jahre zurückliegen, weshalb sie für die Gleichbehandlung nicht herangezogen werden können. Die Vorinstanz werde auch in Zukunft solche Zeichen wie dasjenige der Beschwerdeführerin nicht zulassen, womit eine Voraussetzung für den Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht fehlt (Festhalten an rechtswidriger Praxis).

E. 4.3

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). 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 (Urteile des BGER 1C_186/2020 vom 17. August 2020 E. 4.2; 4A_250/2009 vom 10. September 2009 E. 4 "UNOX [fig.]" ; Urteil des BVGer B-1014/2024 vom 8. August 2024 E. 5.1 "MAX" m.w.H.). Im Markenrecht wird das Gleichbehandlungsgebot äusserst zurückhaltend angewendet, da die Eintragungspraxis naturgemäss kasuistisch ist (Urteil des BVGer B-4112/2020 vom 27.

Oktober 2020 E. 8 "Hospital Halbprivat"). So müssen die Marken hinsichtlich Zeichenbildung und beanspruchter Waren und Dienstleistungen vergleichbar sein, wobei bereits geringfügige Unterschiede ins Gewicht fallen können (Urteil des BGR 4A_261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 5.1 "V [fig.]"; BVGE 2016/21 E. 6.2 "Goldbären" m.w.H.; Urteile des BVGer B-3251/2024 vom 19. Juni 2024 E. 7.2.1 "Speedmax"; B-1014/2024 vom 8. August 2024 E. 5.1 "MAX"; B-6577/2023 vom 29. Juli 2024 E. 8.2 "Aloe Farmers"). Was das Alter der herangezogenen Voreintragungen anbelangt, sollte deren Zulassung zum Markenschutz in der Schweiz in der Regel nicht länger als acht Jahre zurückliegen, damit diese noch als relevant angesehen werden können (BVGE 2016/21 E. 6.6 "Goldbären"; Urteile des BVGer B-4751/2023 vom 24. Januar 2025 E. 10.2 "Appenzeller"; B-6577/2023 vom 29. Juli 2024 E. 8.2 "Aloe Farmers"). Schliesslich besteht insbesondere dann kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, wenn nur vereinzelt 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").

E. 4.4

Wie die Vorinstanz zu Recht ausführt, wurden einige der Eintragungen vor über 8 Jahren vorgenommen ("NovaBox", "NOVALINK", "NovaFlex" und "NOVAQUEST") und sind nicht mehr repräsentativ für eine bestehende Praxis der Vorinstanz. Die übrigen Marken ("NovoTect", "Novum Capital", "NOVUM PARTNERS", "NOVASWISS", "NOVAWAVE", "NOVAFIELD", "NOVOWELD", "Novovegan", "Novomind", "NOVOSTABLE", "NOVACORE", "NOVA FIND", "NOVAGO", "NOVAVOLT", "NOVAFOIL" und "NOVOFLEET") enthalten zusätzlich zum Wort "Nova", "Novo" oder "Novum" 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 "NOVOTECH" vergleichbar. Die Rechtfertigung einer Gleichbehandlung im Unrecht leitet sich allerdings in erster Linie durch die Vergleichbarkeit der zu beurteilenden Sachverhalte ab. Die Beschwerdeführerin kann sich somit nicht auf die Gleichbehandlung im Unrecht berufen (vgl. zum Ganzen: Urteil des BVGer B-2628/2022 vom 13. September 2023 E. 7.3 "NOVAFOIL" bestätigt in Urteil des BGR 4A_514/2023 vom 3. Januar 2024 E. 1.4; Urteil des BVGer B-3555/2019 vom 24. Oktober 2019 E. 7.3 "NOVAPRIME", in denen bereits der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht aufgrund von Marken mit dem Wortbestandteil "novo" und "nova" behandelt wurde, insbesondere auch in Bezug auf vorliegend vorgebrachte Marken).

E. 5.1

Schliesslich bringt die Beschwerdeführerin vor, die Marke "NOVOTECH" sei mit Ausnahme der Vorinstanz von allen Jurisdiktionen trotz ähnlicher Prüfungspraxis als unterscheidungskräftig beurteilt worden (Australien, EU, Georgien, Indien, Indonesien, Japan, Neuseeland, Philippinen, Korea, Serbien, Singapur, Vereinigtes Königreich, USA, Vietnam und China).

E. 5.2

Ausländische Entscheide haben, wie die Vorinstanz korrekt ausführt, nach ständiger Praxis keine präjudizielle Wirkung (BGE 136 III 474 E. 6.3 "Madonna"; 129 III 225 E. 5.5

"Masterpiece"; Urteil des BGer 4A_253/2024 vom 2. September 2024 E. 6.2 "Samthus"; Urteil des BVer B-2147/2016 vom 7. August 2017 E. 5.4.5. "DURINOX"). 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.

E. 6

Das Zeichen "NOVOTECH" ist somit für die beanspruchten Waren direkt beschreibend und dem Gemeingut zugehörig. Eine Eintragung als Marke ist daher aufgrund von Art. 5 Abs. 1 MMP i.V.m. Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ zu verweigern. Die Beschwerde ist damit abzuweisen.

E. 7.1

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 173.320.2]). 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.

E. 7.2

Der unterliegenden Beschwerdeführerin ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE). Der Vorinstanz ist als Bundesbehörde ebenfalls keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.