

BVGer B-1294/2017 vom 21. August 2018

Bundesverwaltungsgericht, 2018-08-21, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-1294_2017

FR: TAF B-1294/2017 du 21 août 2018

IT: TAF B-1294/2017 del 21 agosto 2018

Regeste

Absolute Ausschlussgründe

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG, SR172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), der Vertreter hat sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E. 2

Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Deutschland. Gemäss dem revidierten Art. 9sexies Abs. 1 Bst. a des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (SR 0.232.112.4; MMP) findet in den Beziehungen zwischen Staaten, die - wie Deutschland und die Schweiz - Vertragsparteien sowohl des MMP als auch des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken (MMA, SR 0.232.112.3, in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung) sind, nur das MMP Anwendung. Nach Art. 5 Abs. 1 MMP darf ein Verbandsland einer international registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ, SR 0.232.04, in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung) genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register verweigert werden kann. Das trifft gemäss Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ namentlich dann zu, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder 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 im allgemeinen Sprachgebrauch oder in redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten der Schweiz üblich sind. Dieser Ausschlussgrund ist auch im Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11) vorgesehen, das in Art. 2 Bst. a MSchG Zeichen des Gemeinguts - sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für

bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben - vom Markenschutz ausschliesst. Lehre und Praxis zu dieser Bestimmung können somit im vorliegenden Fall herangezogen werden (Urteile des BVGer B-2102/2016 vom 27. März 2018 E. 2 - NORMA [fig.] und B-2687/2011 vom 20. Februar 2012 E. 2 - NORMA).

E. 3.1

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, welchen die zur Individualisierung der Ware oder Dienstleistung erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, und solche, die mit Blick auf einen funktionierenden Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind (BGE 139 III 176 E. 2 - You; Urteile des BVGer B-3939/2016 vom 16. Mai 2018 E. 2.1 - YOUNG GLOBAL LEADERS und B-2791/2016 vom 16. April 2018 E. 3.1 - WingTsun mit weiteren Hinweisen; Matthias Städeli/Simone Brauchbar Birkhäuser, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz. Basler Kommentar, 3. A. 2017, Art. 2 N. 34 ff.). Die Unterscheidungskraft beurteilt sich aus Sicht der Abnehmer; neben Endabnehmern zählen zu diesen auch Marktteilnehmer vorgelagerter Stufen (Urteil des BGer 4A.528/2013 vom 21. März 2014 E. 5.1 - ePostSelect; Urteil 4A.6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.3 - Wilson; Urteil des BVGer B-3939/2016 vom 16. Mai 2018 E. 2.1 - YOUNG GLOBAL LEADERS). 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 (Urteil des BVGer B-3549/2013 vom 8. Oktober 2014 E. 4 - Palace [fig.]; Urteil B-4763/2012 vom 16. Dezember 2013 E. 2.2 - Betonhülse; Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007, S. 11; Marbach, SIWR III/1, N. 258).

E. 3.2

Slogans sind nicht unterscheidungskräftig, wenn sich ihre Sinnaussage im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, in allgemeinen oder gar banalen Redewendungen erschöpft, die jedermann so äussern würde, beziehungsweise in einem anpreisenden Qualitätshinweis, der ohne Zuhilfenahme der Fantasie verstanden wird (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 - Swisssline; Urteile des BVGer B-464/2014 vom 27. November 2014 E. 2.4 - PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE und B-4822/2013 vom 13. August 2014 E. 2.3 - So what do I do with my money; Ivan Cherpillod, Le droit suisse des marques, 2007, S. 62; Marbach, SIWR III/1, N. 412 f.). Wirkt ein Slogan hingegen unbestimmt, da sich seine Aussage weder in einer Beschreibung der Waren und Dienstleistungen noch in deren reinen Anpreisung erschöpft, ist er unterscheidungskräftig (Urteile des BVGer B-464/2014 vom 27. November 2014 E. 2.4 - PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE, B-684/2009 vom 24. Juni 2009 - Outperform.Outlast. E. 5; B-6850/2008 vom 2. April 2009 E. 6.4 - AJC presented by Arizona girls).

E. 3.3

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 die Dienstleistung beschreibender,

unmittelbar verständlicher Sinn ergibt (Urteile des BVGer B-3939/2016 vom 16. Mai 2018 E. 2.3 - YOUNG GLOBAL LEADERS, B-804/2007 vom 4. Dezember 2007 E. 2 - Delight Aromas [fig.]; B-5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2 - Peach Mallow; Entscheid der RKGE vom 17. Februar 2003, in: sic! 2003, S. 495 E. 2 - Royal Comfort). Im Bereich der Zeichen des Gemeingutes sind Grenzfälle einzutragen und ist die endgültige Entscheidung dem Zivilgericht zu überlassen (BGE 130 III 328 E. 3.2 - Swatch-Uhrband; 129 III 225 E. 5.3 - Masterpiece I; Urteil des BVGer B-3939/2016 vom 16. Mai 2018 E. 2.3 - YOUNG GLOBAL LEADERS).

E. 3.4

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; 127 III 160 E. 2b/aa - Securitas; Urteile des BVGer B-6304/2016 vom 24. Juli 2018 E. 2.4 - APPLE und B-4697/2014 vom 16. Dezember 2016 E. 4.2 - Apotheken Cockpit).

E. 3.5

Entscheidend ist nicht, ob vom Zeichen bei abstrakter Betrachtung spontan auf die Waren oder Dienstleistungen geschlossen wird, sondern ob das Zeichen von den betroffenen Verkehrskreisen als beschreibend betrachtet wird, wenn sie es im konkreten Zusammenhang mit den fraglichen Waren oder Dienstleistungen antreffen (vgl. Urteil des BVGer B-336/2012 vom 4. April 2014 E. 5.3 - Ce'Real).

E. 3.6

Der Beurteilung eines Zeichens ist zudem das mutmassliche Verständnis der betroffenen schweizerischen Verkehrskreise zugrunde zu legen. Dabei wird grundsätzlich auf die Abnehmer der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen abgestellt. Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Dabei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Eine Eintragung kann bereits dann verweigert werden, wenn das Zeichen in einem einzigen Sprachgebiet der Schweiz beschreibend verstanden wird (BGE 131 III 495 E. 5 - Felsenkeller; 128 III 477 E. 1.5 - Première; 127 III 160 E. 2b.aa - Securitas; Urteil des BVGer B-6304/2016 vom 24. Juli 2018 E. 2.7 - APPLE). 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; Urteil des BVGer B-6304/2016 vom 24. Juli 2018 E. 2.7 - APPLE). Vom breiten Publikum wird die Kenntnis des Englischen Grundwortschatzes erwartet, während bei Fachkreisen gute Englischkenntnisse in ihrem Fachgebiet angenommen werden (Urteil des BGer 4A_455/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 - Ad-Rank; Urteile des BVGer B-5633/2016 vom 12. März 2018 - Mint Infusion und B-8069/2016 vom 20. März 2018 E. 4.3 - Flame).

E. 4

Die Vorinstanz wies die internationale Registrierung Nr. 1'234'972 ONE&ONLY (fig.) bezüglich folgender Waren zurück: Klasse 29: Lait, boissons nutritionnelles à base de lait et lait aromatisé; milk-shakes; lait en poudre aromatisé pour la confection de boissons; mélanges pour boissons et sirops aromatisés sous forme de liquide ou de poudre pour la

préparation de milk-shakes; mélanges pour boissons et sirops aromatisés sous forme de liquide ou de poudre pour la préparation de boissons alimentaires à base de lait. Klasse 30: Café moulu, café en grains et café prêt à boire; cacao, thé (tisanes et autres thés); café, thé, cacao et espresso (boissons), ainsi que boissons à base de café et/ou d'espresso; vanille et chocolat en poudre; crèmes glacées, glaces alimentaires, sorbets, glaces à l'eau et confiseries glacées; mélanges pour boissons et sirops aromatisés sous forme de liquide ou de poudre pour la préparation de café, thé, cacao et espresso (boissons). Klasse 32: Eaux, eaux minérales, eaux gazeuses, eaux aromatisées; boissons sans alcool, en particulier boissons rafraîchissantes, boissons aux fruits et jus de fruits; mélanges pour boissons et sirops aromatisés sous forme de liquide ou de poudre pour la préparation de boissons sans alcool gazeuses et non gazeuses, en particulier eaux aromatisées, boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses sans alcool et boissons pétillantes à base de jus de fruits et de fruits; bières. Diese in Frage stehenden Waren der Klassen 29, 30 und 32 richten sich sowohl an das allgemeine Publikum wie auch an Fachkreise. In der Mehrzahl der Fälle ist vorliegend aber auf die Wahrnehmung des allgemeinen Publikums abzustellen, soweit die konkrete Unterscheidungskraft des hinterlegten Zeichens geprüft wird (vgl. Urteil des BVerG B-2102/2016 vom 27. März 2018 E. 4 - NORMA). Für die Beurteilung eines allfälligen Freihaltebedürfnisses ist demgegenüber die Sichtweise von Unternehmen, welche gleiche oder ähnliche Waren anbieten, massgebend (vgl. Urteil des BVerG B-2102/2016 vom 27. März 2018 E. 4 - NORMA).

E. 5.1

Die internationale Registrierung Nr. 1'234'972 ONE&ONLY (fig.) enthält die englischen Wörter "one" und "only", welche durch ein Et-Zeichen verbunden sind.

E. 5.2

Die Vorinstanz vertritt die Ansicht, die Wortkombination "one & only" sei qualitativ anpreisend. Diese werde auch in der Schweiz häufig verwendet und von den Abnehmern ohne Gedankenarbeit im Sinne von "einmalig, einzigartig/unübertroffen, unvergleichbar" verstanden. Somit preise sie direkt Eigenschaften der Waren beziehungsweise des Warenproduzenten an, indem es diese(n) als "einmalig, einzigartig/unübertroffen, unvergleichbar" bezeichne.

E. 5.3

Das Wort "one" wird insbesondere mit "ein, eine, ein, ein einziger, eine einzige, ein einziges" übersetzt (Langenscheidt Online-Wörterbuch Englisch-Deutsch, verfügbar unter <https://de.langenscheidt.com/englisch-deutsch/>, abgerufen am 19. Juli 2018). Das Wort "only" wird insbesondere mit "einzig(er, e, es), alleinig", "einzigartig" und "nur, bloß" übersetzt (Langenscheidt Online-Wörterbuch Englisch-Deutsch, verfügbar unter <https://de.langenscheidt.com/englisch-deutsch/>, abgerufen am 19. Juli 2018). "The one and only" wird überdies als "unvergleichlich" oder "einzigartig" übersetzt (Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, 2005, S. 411). Das Et-Zeichen, auf Englisch "ampersand", stellt ein Ersatzzeichen für das Wort "und" dar (Langenscheidt Online-Wörterbuch Englisch-Deutsch, verfügbar unter <https://de.langenscheidt.com/englisch-deutsch/>, abgerufen am 19. Juli 2018; Duden Online-Wörterbuch, <https://www.duden.de/suchen/dudenonline/et-zeichen>, abgerufen am 19. Juli 2018). Obschon das Et-Zeichen beim vorliegend strittigen Zeichen eine eher kunstvolle und unübliche Schriftart aufweist, wird die Kombination "ONE & ONLY" ohne Weiteres im

Sinn von "one and only" wahrgenommen.

E. 5.4

Zusammenfassend preist das Worтеlement "one & only" direkt Eigenschaften der Waren beziehungsweise des Warenproduzenten an, indem es diese(n) als "einzigartig" bezeichnet.

E. 6.1

Hinsichtlich der Worтеlemente "one & only" verweist die Beschwerdeführerin auf den Widerspruchsentscheid Nr. B 2 552 977 des EUIPO. Dieses habe bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr zwischen den Marken und ONLY ONE festgehalten, dass die ältere Marke ("one&only by MARKET GROUNDS [fig.]") als Ganzes aus der Perspektive des Publikums im relevanten Gebiet keine Bedeutung im Hinblick auf die gegenständlichen Waren habe. Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke sei folglich als normal anzusehen (vgl. Entscheid EUIPO, Widerspruch Nr. B 2 552 977). Die Beschwerdeführerin macht diesbezüglich geltend, dass solche ausländische Beurteilungen bekanntermassen zumindest als Indiz für die Unterscheidungskraft der Worтеlemente "one & only" auch nach Schweizer Recht beigezogen würden.

E. 6.2

Ausländische Entscheide, und damit auch der von der Beschwerdeführerin erwähnte Widerspruchsentscheid Nr. B 2 552 977 des EUIPO, sind im Rahmen einer rechtsvergleichenden Auslegung nur zu berücksichtigen, sofern die Rechtslage vergleichbar ist und die ausländische Rechtsprechung sich auf dieselbe Marke bezieht (BGE 130 III 113 E. 3.2 - Montessori; BGE 114 II 171 E. 2c - EILE MIT WEILE; Urteil des BGer 4A_261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 4.1; Urteil des BVGer B-6219/2013 vom 27. April 2016 E. 6.2 - rote Damenschuhsohle). Da die im von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Entscheid Nr. B 2 552 977 des EUIPO behandelte Marke "one&only by MARKET GROUNDS (fig.)" im Vergleich zum strittigen Zeichen jedoch zusätzliche Worтеlemente enthält, ist dieser Entscheid für das vorliegende Verfahren nicht beachtlich.

E. 6.3

Zusammenfassend ist somit der Verweis auf das Verfahren vor dem EUIPO betreffend die Marke "one&only by MARKET GROUNDS (fig.)" für das vorliegende Verfahren nicht relevant.

E. 7.1

Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass selbst wenn dem alleinigen Worтеlement "one & only" keinerlei Unterscheidungskraft zukäme, dies auf das vorliegend beanspruchte Gesamtzeichen nicht zutreffen würde, schütze dieses doch eine kombinierte Wort-/Bildmarke beziehungsweise ein Logo, welches aufgrund seiner grafischen Gestaltung klar als solches erkennbar sei. Dem Logo komme im Gesamteindruck aufgrund der Verwendung von grafischem Beiwerk, verschiedener Schriftarten, einer konkreten Schriftanordnung sowie einem spezifischen Farbanspruch Unterscheidungskraft zu. Gerade aufgrund dessen Erkennbarkeit als Logo sei es geeignet, als Zeichen eines bestimmten Herstellers erkannt zu werden und die damit gekennzeichneten Angebote gegenüber anderen Herstellern abzugrenzen.

E. 7.2

Die Beschwerdeführerin bringt vor, die vorliegende Marke weise zwei Schriftarten auf: Die Wörter "ONE" und "ONLY" würden in einer anderen Schriftart als das Et-Zeichen wiedergegeben. Dabei sei die für das Et-Zeichen verwendete Abbildung unüblich und erinnere in ihrem Erscheinungsbild an eine eher altertümliche Schriftart, während die Wörter "ONE" und "ONLY" in einer zeitgenössischen Schriftart abgebildet seien. Somit sei nicht nur die Kombination zweier unterschiedlicher Schriftarten gewissermassen originell, sondern auch die Wortanordnung und vor allem die Kombination einer altertümlichen mit einer zeitgenössischen Schriftart, weshalb das vorliegend strittige Zeichen bereits aufgrund der originellen Anordnung und Ausgestaltung der Wortelemente "ONE&ONLY" über die nötige Unterscheidungskraft verfüge. Die Beschwerdeführerin verweist weiter auf das grafische Beiwerk des vorliegend strittigen Zeichens, d.h. die Unterlegung der Wortelemente mit einem dunkelbraunen Kreis mit weisser Umrandung beziehungsweise weisser Linie, welche durch das Et-Zeichen teilweise durchbrochen werde, und macht geltend, dieses grafische Beiwerk würde dem vorliegend strittigen Zeichen Unterscheidungskraft verschaffen. Zudem verweist sie auf die eingetragene Marke CH Nr. 449'956 und bringt vor, bereits die Kombination von Kreiselementen würde zu hinreichender Unterscheidungskraft führen. Da das vorliegend strittige Zeichen auch Kreise mit teilweise durchbrochener Linie enthalte, würde dieses somit über Unterscheidungskraft verfügen. Schliesslich macht die Beschwerdeführerin geltend, das strittige Zeichen verfüge über die Farbansprüche "Dunkelbraun" und "Weiss", womit auch in Bezug auf die farbliche Ausgestaltung Unterscheidungskraft vorliegen würde. Die Farbe "Dunkelbraun" unterstütze überdies weder einen konkreten Sinngehalt noch eine sonstige Eigenschaft der beanspruchten Waren der Klassen 29, 30 und 32.

E. 7.3

Nach Ansicht der Vorinstanz ist die grafische Gestaltung nicht ausreichend, um dem Zeichen zur Unterscheidungskraft zu verhelfen. Der dunkelbraune Kreis mit weisser Umrandung sei eine rein etikettenhafte Umrahmung und nicht geeignet, den Gesamteindruck des Zeichens wesentlich zu beeinflussen. Die Wortelemente "ONE" und "ONLY" seien in derselben, üblichen Schriftart und -grösse gehalten und genau untereinander angeordnet. Auch die durchgehende Grossschreibung der Begriffe beeinflusse das Zeichen nicht wesentlich. Überdies werde das Et-Zeichen allgemein in relativ grosser Formenvielfalt dargestellt; die vorliegende Ausgestaltung hebe sich nicht genügend von den üblichen Gestaltungen ab. Auch die Tatsache, dass das Et-Zeichen die weisse Umrahmung an einer Stelle durchbreche, vermöge den Gesamteindruck des Zeichens nicht wesentlich zu beeinflussen. Zudem würden weder die Farbe Weiss noch die Farbe Dunkelbraun eine wesentliche Wirkung auf den Gesamteindruck ausüben. Angesichts des stark anpreisenden Gehalts des Wortelements "ONE & ONLY" fehle es der grafischen Gestaltung an Originalität, um dem Zeichen in Verbindung mit den beanspruchten Waren Unterscheidungskraft zu verleihen.

E. 7.4

Ein Wortzeichen, welches Gemeingut darstellt, kann mittels einer unterscheidungskräftigen grafischen Gestaltung, welche dem Gesamtzeichen eine originelle, typische Ausgestaltung verleiht, zu einer schutzfähigen Wort-/Bildmarke kombiniert werden (Urteile des BVGer B-2120/2016 vom 27. März 2018 E. 6.3 - NORMA [fig.], B-1190/2013 vom 3. Dezember 2013 E. 3.6 - ERGO [fig.], B-1710/2008 vom 6. November 2008 E. 4.1 - SWISTEC und B-5658/2011 vom 9. Mai 2012 E. 3.5 - Frankonia [fig.]). Gemeinfreie Zeichen können

durch Kombination oder grafische Gestaltung mit schutzfähigen Elementen im Gesamteindruck unterscheidungskräftig werden. Der Einfluss der einzelnen Elemente des Zeichens auf den Gesamteindruck beurteilt sich bei kombinierten Zeichen für das gesamte Zeichen, ohne dieses zu separieren und die einzelnen Bestandteile isoliert zu beurteilen (Urteil des BVGer B-2120/2016 vom 27. März 2018 E. 6.3 - NORMA [fig.]; David Aschmann, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 2 lit. a, N. 27 ff.; SIWR III/1-Marbach, N. 276; Matthias Städeli/Simone Brauchbar Birkhäuser, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 2 MSchG N. 192). Bei kombinierten Zeichen ist vorweg der Sinn- und Ausdrucksgehalt der einzelnen Zeichenelemente zu ermitteln und daraufhin zu beurteilen, welchen Eindruck schliesslich die Kombination der einzelnen Elemente als Ganzes erweckt und ob das Zeichen als Ganzes betrachtet unterscheidungskräftig wirkt (Urteil des BVGer B-2120/2016 vom 27. März 2018 E. 6.3 - NORMA [fig.]; Urteil des BGer 6S.362/1996 vom 29. August 1996, sic! 1997, S. 57 f. E. 1 - Digibau/Digiplan II; David Aschmann, a.a.O., Art. 2 lit. a, N. 135; SIWR III/1-Marbach, N. 276). Massgebend für die Unterscheidungskraft ist, dass der Gesamteindruck des Zeichens nicht von gemeinfreien Elementen geprägt wird. Enthält eine Marke als wesentlichen Bestandteil ein als Gemeingut anzusehendes Zeichen, während die übrigen Bestandteile blosses Beiwerk darstellen, fehlt es an der Unterscheidungskraft (BGE 104 Ib 65 E. 2 - FOAM; Urteile des BVGer B-2120/2016 vom 27. März 2018 E. 6.3 - NORMA [fig.] und B-6821/2013 vom 25. Februar 2015 E. 6.2 - CLINIQUE/Dermaclinique Beauty Farm [fig.]; SIWR III/1-Marbach, N. 274; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 2 N. 192). Voraussetzung für die Eintragungsfähigkeit ist, dass die unterscheidungskräftigen grafischen Elemente den Gesamteindruck wesentlich beeinflussen (Urteil des BGer 4A.13/1995 vom 20. August 1996, sic! 1997, S. 159 f. E. 5b - Elle; Urteile des BVGer B-2120/2016 vom 27. März 2018 E. 6.3 - NORMA [fig.] und B-1643/2007 vom 13. September 2007 E. 6 - BASILEA PHARMACEUTICA [fig.]). Je beschreibender ein Worтеlement ist, desto höhere Ansprüche müssen an die grafische Ausgestaltung gestellt werden (vgl. Urteil des BGer vom 3. September 2009 4A-330/2009 E. 2.3.6 - MAGNUM [fig.]; Urteile des BVGer B-2120/2016 vom 27. März 2018 E. 6.3 - NORMA [fig.] und B-5296/2012 vom 30. Oktober 2013 E. 4.4.1 - toppharm Apotheken [fig.]). Die Grafik darf sich nicht im Naheliegenden erschöpfen. Etikettenhafte Umrandungen, bloss einfarbig gestaltete Hintergründe oder Unterstriche vermögen den Gesamteindruck eines Zeichens grundsätzlich nicht wesentlich zu beeinflussen (vgl. dazu Urteile des BVGer B-2120/2016 vom 27. März 2018 E. 6.3 - NORMA [fig.], B-5296/2012 vom 30. Oktober 2013 E. 4.4.1 - toppharm Apotheken [fig.] und B-1643/2007 vom 13. September 2007 E. 7 - basilea PHARMACEUTICA [fig.]; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 2 N 198). Verleiht weder die Form des Schriftzugs noch der Farbanspruch dem zum Gemeingut gehörenden Wortzeichen Unterscheidungskraft, sondern prägt stattdessen das gemeinfreie Worтеlement den Gesamteindruck des Zeichens, ist der Markenschutz mangels Unterscheidungskraft zu verweigern (Urteil des BGer vom 3. September 2009 4A_330/2009 E. 2.3.6 - MAGNUM [fig.]; Urteil des BVGer B-2120/2016 vom 27. März 2018 E. 6.3 - NORMA [fig.]).

E. 7.5

Das Worтеlement "ONE&ONLY" ist stark anpreisend und dadurch auch stark beschreibend. Die Ansprüche an die grafische Ausgestaltung sind folglich hoch anzusetzen (vgl. E. 7.4). Das Zeichen "ONE&ONLY (fig.)" beinhaltet das Worтеlement "ONE&ONLY", welches mit einem dunkelbraunen Kreis mit weisser Umrandung unterlegt ist. Weder die farbliche Gestaltung mit den Farben "Weiss" und "Dunkelbraun", noch die

geometrische Form des Hintergrundes können als besonders einprägsam bezeichnet werden. Auch ist die Kombination der Farben Weiss und Dunkelbraun nicht als originell oder phantasie reich einzuschätzen. Vielmehr handelt es sich dabei um eine etikettenhafte Umrandung der Wortelemente "ONE&ONLY". Auch die grafische Gestaltung der Wortelemente, insbesondere die durchgehende Grossschreibung der beiden Worte "ONE" und "ONLY", weicht in keiner Weise vom Üblichen ab. Das originellste Element des Zeichens ist das künstlerisch gestaltete Et-Zeichen, welches jedoch nur einen untergeordneten Aspekt des Zeichens darstellt. Auch dass das Et-Zeichen die weisse Umrahmung durchbricht, hat keine wesentliche Wirkung auf den Gesamteindruck. Somit beeinflusst auch die grafische Gestaltung der Wortelemente den Gesamteindruck nicht entscheidend. Zusammenfassend wird der Gesamteindruck des Zeichens "ONE&ONLY (fig.)" somit von gemeinfreien Elementen geprägt, weshalb es an der Unterscheidungskraft fehlt. Da die grafischen Elemente den Gesamteindruck nicht wesentlich beeinflussen, ist die Eintragungsfähigkeit nicht gegeben.

E. 8.1

Die Beschwerdeführerin verweist auf die Eintragung der Marke CH Nr. 518'959 ONE & ONLY als auch hinsichtlich der grafischen Gestaltung des Zeichens "ONE&ONLY (fig.)" auf verschiedene andere Zeichen, denen die Vorinstanz in der Vergangenheit Schutz gewährte. Sinn gemäss macht sie demnach eine Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes geltend.

E. 8.2

Nachdem feststeht, dass die Vorinstanz das Zeichen "ONE&ONLY (fig.)" bundesrechtskonform dem Gemeingut zugeordnet hat, kann mit der Rüge, das Gleichbehandlungsgebot (Art. 8 BV) sei verletzt worden, nur noch die Gleichbehandlung im Unrecht verlangt werden. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung wird der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht 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.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 - FIREMASTER; BGE 127 I 1 E. 3a; Urteile des BVGer B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 8.1 - BIOSCIENCE ACCELERATOR und B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 10 - AFRI-COLA). Ein Anspruch auf Eintragung eines Zeichens gestützt auf die Gleichbehandlungspflicht nach Art. 8 BV kann nur geltend gemacht werden, wenn die Sachverhalte ohne Weiteres vergleichbar sind und sie sich in rechtlicher Hinsicht nicht wesentlich unterscheiden. Eine Gleichbehandlung kann nur insoweit in Frage stehen, als die fraglichen Zeichen in jeder relevanten Hinsicht vergleichbar sind (vgl. Urteil des BGer 4A_109/2010 vom 27. Mai 2010 E. 2.3.7 - terroir [fig.]), z.B. nach Art und Weise der Zeichenbildung, Sinngehalt, beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen. Dabei können bereits geringfügige Unterschiede ins Gewicht fallen (Urteil des BVGer B-6068/2014 vom 1. Februar 2016 E. 6.2 - Goldbären). Die Vergleichbarkeit muss substantiiert geltend gemacht werden, d.h. blosser Hinweise auf Registereinträge an sich reichen nicht aus (vgl. Urteil des BVGer B-2609/2012 E. 8.1 - SCHWEIZER FERNSEHEN).

E. 8.3

Die Wortmarke CH Nr. 518'959 ONE & ONLY wurde im Jahr 2004 ins Markenregister eingetragen. Da diese Eintragung somit weit mehr als acht Jahre zurückliegt, kann sie nicht

mehr als relevant angesehen werden (Urteile des BVGer B-7230/2015 vom 4. Oktober 2017 E. 11.1.3 - COSMOPARIS, B-3815/2014 vom 18. Februar 2016 E. 8.1 - RAPUNZEL, B-464/2014 vom 27. November 2014 E. 5.1 - PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE, B-2655/2013 vom 17. Februar 2014 E. 6.2 - Flächenmuster, B-3792/2011 vom 23. August 2012 E. 7.1 - Fiducia).

E. 8.4

Betreffend die Vergleichbarkeit mit den Marken CH Nr. 559'691 PMEPOOL (fig.), CH Nr. 634'265 PharmaTrain MASTERING MEDICINES DEVELOPMENT (fig.) und CH Nr. 580'920 FRIENDLY WORK SPACE (fig.) gilt es festzuhalten, dass ein Zeichen gemäss ständiger Praxis nie abstrakt, sondern immer in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen geprüft wird (BGer 4A_455/2008 E. 4.3 - AdRAnk). Diese in Frage stehenden Zeichen sind jedoch hinsichtlich der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nicht vergleichbar. Überdies sind die Sinngehalte dieser Zeichen nicht mit jenem von "ONE&ONLY (fig.)" zu vergleichen. Die hohen Anforderungen für eine Gleichbehandlung sind deshalb nicht erfüllt.

E. 8.5

Die Marke CH Nr. 449'956 ist eine reine Bildmarke und somit von vornherein nicht mit dem vorliegend strittigen Zeichen vergleichbar.

E. 8.6

Die von der Beschwerdeführerin erwähnten Marken IR Nr. 920'604 Organic Fine Food (fig.), CH Nr. 581'070 Friendly Work Space (fig.), CH Nr. 510'226 bio (fig.) und CH Nr. 502'550 St. Galler (fig.) wurden in den Jahren 2006, 2008, 2003 und 2001 eingetragen. Deren Zulassung zum Markenschutz in der Schweiz liegt somit länger als acht Jahre zurück, weshalb sie grundsätzlich nicht mehr als relevant angesehen werden können (Urteile des BVGer B-7230/2015 vom 4. Oktober 2017 E. 11.1.3 - COSMOPARIS, B-3815/2014 vom 18. Februar 2016 E. 8.1 - RAPUNZEL, B-464/2014 vom 27. November 2014 E. 5.1 - PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE, B-2655/2013 vom 17. Februar 2014 E. 6.2 - Flächenmuster, B-3792/2011 vom 23. August 2012 E. 7.1 - Fiducia).

E. 8.7

Betreffend die Marke IR Nr. 1'017'350 Maxi Choco Kisses (fig.) bringt die Beschwerdeführerin lediglich vor, dass sich die für den Markenschutz erforderliche Unterscheidungskraft aus der Kombination verschiedener Farben ergeben könne. Die Erwähnung dieser Marke dient somit mehr als Beispiel zur Untermuerung dieses Arguments und weniger der Geltendmachung einer Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes. Da auch sonst weder betreffend das Wortelement noch betreffend die Zeichenbildung Ähnlichkeiten zwischen der vorliegend strittigen Marke und der Marke IR Nr. 1'017'350 Maxi Choco Kisses ersichtlich sind, ist diese für die Prüfung einer Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes unbeachtlich.

E. 8.8

Somit ist keines der von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Zeichen in jeder relevanten Hinsicht vergleichbar mit dem vorliegenden Zeichen "ONE&ONLY (fig.)", weshalb keine ständige gesetzeswidrige Praxis vorliegt, von der die Vorinstanz auch in Zukunft nicht abzuweichen gedenke (BGE 4A_455/2008 E. 6 - AdRAnk). Folglich geht die Rüge der Verletzung des Gleichbehandlungsgebots fehl.

E. 9

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Schutz beanspruchende Zeichen "ONE&ONLY (fig.)" für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG darstellt. Weder die grafische Ausgestaltung des Zeichens noch der Verweis auf andere Voreintragungen vermögen dies zu ändern. Die Vorinstanz hat die Ausdehnung des Schutzbereichs der IR-Marke Nr. 1'234'972 -ONE&ONLY (fig.) insofern zu Recht zurückgewiesen (Art. 5 Abs. 1 MMP i.V.m. Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ). Die Beschwerde erweist sich demnach als unbegründet und ist abzuweisen.

E. 10

Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (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 nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus 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, mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen. Die daher auf Fr. 3'000.- festzusetzenden Gerichtskosten sind angesichts des Verfahrensausgangs der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Der von ihr einbezahlte Kostenvorschuss in derselben Höhe ist zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden. Eine Parteientschädigung ist weder der unterliegenden Beschwerdeführerin noch der Vorinstanz zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 und 3 VGKE).

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