

# **BVGer B-2687/2011 vom 20. Februar 2012**

Bundesverwaltungsgericht, 2012-02-20, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-2687\\_2011](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-2687_2011)

FR: TAF B-2687/2011 du 20 février 2012

IT: TAF B-2687/2011 del 20 febbraio 2012

## **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. d 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 [VwVG, SR 172.021]). 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 Verwaltungsbeschwerde 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.

### **E. 3**

Als Gemeingut nach Art. 2 Bst. a MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung insbesondere Zeichen, die sich in Angaben über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert oder sonstige Merkmale der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen erschöpfen und daher die zu deren Identifikation erforderliche Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft nicht aufweisen. Dazu gehören auch Qualitätsangaben, mithin diejenigen Zeichen, deren inhaltliche Aussage sich in einer reklamemässigen Selbstdarstellung erschöpft. Der beschreibende Charakter solcher Hinweise muss vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasiaaufwand unmittelbar erkennbar sein. Dabei genügt, dass dies in einem Sprachgebiet der Schweiz zutrifft. 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 Ware oder Dienstleistung aufgefasst wird (Urteil des Bundesgerichts [BGer] 4A\_109/2010 vom 27. Mai 2010 E. 2.3.1 - terroir, mit Verweis auf BGE 131 III 495 E. 5 - Felsenkeller, BGE 129 III 225 E. 5.1 - Masterpiece und BGE 128 III 447 E. 1.5 - Première).

### **E. 4**

Die internationale Registrierung Nr. 976'148 beansprucht in der Schweiz Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen: Klasse 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, assouplissants pour le linge et préparations de trempage, agents d'avivage et produits colorants pour la lessive; amidon pour le linge; amidon (apprêt); produits détachants (compris dans cette classe), sels détachants, préparations après traitement pour la lessive, à savoir assouplissants et adoucissants pour le linge; préparations pour nettoyer, polir, décaper, dégraisser et abraser; préparations pour rincer et nettoyer à usage ménager; produits pour nettoyer le bois, les métaux, le verre, les papiers peints, les matières plastiques, la porcelaine, la faïence, l'émail, les matières textiles, les vitres; savons; produits pour nettoyer et entretenir les sols, pâtes pour nettoyer les moquettes et matières textiles; préparations pour nettoyer les bâtiments; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, huiles essentielles, huiles parfumées, cosmétiques et préparations cosmétiques pour le soin de la peau, y compris fonds de teint, maquillage, correcteurs d'imperfections, mascaras, ombres à paupières, crayons contour des yeux et/ou crayons à sourcils, bâtons de rouge à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres, poudres pour le visage, fards à joues, produits hydratants, produits démaquillants, produits pour le soin des ongles, vernis à ongles, poudres pour le corps à usage non médical, produits cosmétiques pour le soin de la peau à usage non médical, en particulier lotions, crèmes, produits nettoyants, peelings, masques, préparations pour le soin des pieds; savons, savons pour la peau, gels de bain, huiles de bain, sels de bain non à usage médical, perles de bain et préparations cosmétiques pour le bain; préparations pour le soin et le coiffage des cheveux, notamment shampooings, après-shampooings, lotions capillaires, laques et gels pour les cheveux; lotions cosmétiques autobronzantes, huiles de bronzage, crèmes de bronzage et lotions de bronzage (préparations cosmétiques pour le bronzage); produits de toilette (compris dans

cette classe), déodorants à usage personnel (produits de parfumerie); produits de rasage; dentifrices, préparations pour les soins dentaires, bains de bouche (à usage non médical); pierre ponce; bâtonnets parfumés à brûler, pots-pourris (senteurs) et sachets parfumés (senteurs); emplâtres à usage cosmétique; produits en papier et/ou en cellulose (compris dans cette classe), notamment lingettes à usage cosmétique, lingettes démaquillantes contenant de la poudre, cotons démaquillants imprégnés de lotion, cotons hydrophiles, bâtonnets de coton à usage cosmétique, disques de coton hydrophile; trousse et coffrets-cadeaux contenant des produits cosmétiques, des produits pour le soin de la peau et/ou des cheveux. Klasse 5: Substances diététiques à usage médical et/ou pour les enfants et les personnes handicapées (y compris aliments diététiques); aliments diététiques à usage médical, notamment produits de boulangerie diététiques, confiseries diététiques, fruits diététiques conservés et confitures de fruits diététiques, confitures diététiques, chocolat, pralines, bonbons et sucreries pour diabétiques; compléments alimentaires à usage médical, à savoir préparations utilisées pour compléter l'apport journalier recommandé en nutriments essentiels, notamment vitamines, préparations de vitamines, minéraux, oligo-éléments, ainsi que levure de bière, fibres alimentaires, agents de lest, également sous forme de comprimés, émulsions, gélules, dragées, poudres, granulés, barres, lamelles et noyaux fibreux; préparations médicales, pharmaceutiques et d'hygiène; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; préparations pour la destruction des animaux nuisibles; papiers antimites; fongicides, herbicides; désodorisants d'intérieur, dispositifs de diffusion de parfums d'ambiance, parfums d'intérieur; produits en papier et/ou en cellulose (compris dans cette classe), notamment bandes hygiéniques, serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques, protège-slips, couches hygiéniques pour personnes incontinentes, slips hygiéniques. Klasse 8: Outils et instruments à main entraînés manuellement (compris dans cette classe); coutellerie, fourchettes et cuillères, y compris couverts en métaux précieux; armes blanches; rasoirs et instruments pour couper les cheveux et instruments de rasage (instruments à mains), ainsi que coupe-ongles. Klasse 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments de conduction, de distribution, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, y compris batteries et accumulateurs, équipements de protection contre les surtensions; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et d'images, appareils électriques, électroniques et optiques d'enregistrement, de traitement, d'émission, de transmission, de retransmission, de stockage et de diffusion de messages, d'images, de textes, de discours et de données, notamment ordinateurs, ordinateurs blocs-notes et systèmes informatiques composés principalement des éléments précités, périphériques d'ordinateurs, y compris moniteurs, claviers, souris d'ordinateurs, imprimantes, supports de stockage (y compris supports de stockage externes), y compris clés USB et notamment téléviseurs, postes de radio, magnétoscopes, lecteurs CD, lecteurs DVD, lecteur MP3, équipements et chaînes stéréo, téléphones, téléphones mobiles, télécopieurs, modems, jeux vidéo conçus pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision, agendas électroniques; supports de données magnétiques, supports de données optiques, avec et sans disques acoustiques, disques phonographiques, films (pellicules) impressionnés; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à préparation; caisses enregistreuses, machines à calculer; semiconducteurs, composants électriques et électroniques, commutateurs électriques et électroniques, circuits imprimés et cartes de

circuits imprimés (compris dans cette classe), microprocesseurs, circuits intégrés, cartes à puce; logiciels, programmes informatiques (y compris systèmes d'exploitation) enregistrés sur des supports de données, ainsi que systèmes de programmes, bases de données et bibliothèques de programmes composés principalement des éléments précités, programmes de jeux pour ordinateurs; extincteurs; appareils d'alarme; lunettes, notamment lunettes de lecture et lunettes de soleil, y compris étuis; fers à repasser électriques; tapis de souris; parties de tous les appareils et instruments précités (comprises dans cette classe). Klasse 11: Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires. Klasse 16: Papier, carton et produits en ces matières, compris dans cette classe; produits en papier et/ou en cellulose (compris dans cette classe), notamment papier hygiénique, papier toilette, essuie mains, torchons de cuisine, mouchoirs, lingettes à usage cosmétique, serviettes, papiers-filtres, couches pour bébés; produits imprimés; articles de reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour le conditionnement comprises dans cette classe; matériel d'écriture et de dessin; caractères d'imprimerie et clichés. Klasse 18: Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces matières (non compris dans d'autres classes); peaux d'animaux; sacs (compris dans cette classe), sacs à dos, malles et sacs de voyage; parapluies, parasols (y compris pieds de parasols) et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie. Klasse 20: Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (non compris dans d'autres classes), en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; oreillers, matelas; matelas pneumatiques non à usage médical. Klasse 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); blaireaux de rasage et brosses à épousseter; balais, matériaux pour la brosse; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); articles de verrerie, porcelaine et faïence compris dans cette classe; dessous-de-plats (ustensiles de table); gants pour le jardinage et le ménage; pinces à linge, séchoirs à linge, étendoirs pour le linge, terrariums et aquariums d'intérieur. Klasse 22: Cordes, ficelles, filets, tentes, auvents, bâches, voiles, sacs et sachets (non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes; hamacs; sacs d'emballage en matières textiles. Klasse 23: Fils à usage textile. Klasse 24: Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table. Klasse 25: Vêtements; chaussures; articles de chapellerie. Klasse 28: Jeux et jouets, jeux électroniques et jeux vidéo (autres que ceux conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision); articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; décorations et pieds pour arbres de Noël. Klasse 29: Viande, saucisse, poisson (y compris coquillages, crustacés et mollusques transformés), volaille et gibier; produits à base de viande, saucisse, volaille, gibier et poisson; extraits de viande; fruits, légumes, herbes aromatiques et pommes de terre conservés, séchés, cuits, congelés ou transformés, y compris graines d'arachides, noix, amandes et noix de cajou, y compris sous forme d'en-cas; produits de pommes de terre, à savoir pommes de terre grillées, cuites, rissolées ou cuisinées, pommes frites, croquettes de pommes de terre, beignets de pommes de terre, quenelles de pommes de terre, pommes de terre sautées; en-cas sucrés et/ou salés, composés principalement de fruits secs, noix, produits de pommes de terre, graines

d'arachides, amandes et noix de cajou; gelées de viande, saucisse, poisson, fruits et légumes; marmelades et confitures; oeufs; lait, notamment babeurre, lait aigre, lait caillé, conserves de lait et lait concentré; produits laitiers, notamment beurre, beurre clarifié, fromages, caillebotte, conserves de fromage, képhir, crème, yaourt (y compris yaourt avec adjonction de fruits), lait en poudre pour l'alimentation; desserts, composés principalement de lait, yaourt, caillebotte, gélatine et/ou crème; boissons lactées sans alcool et boissons mélangées sans alcool à base de lait, y compris avec adjonction de cacao, chocolat ou café; huiles et graisses alimentaires, y compris margarine et saindoux; pâtes à tartiner, composées principalement de lait et/ou matières grasses, graisses alimentaires et mélanges de graisses alimentaires; huiles de cuisson, graisses de cuisson, huiles de séparation et graisses de séparation pour la cuisson; conserves de viande, saucisse, poisson, fruits et légumes; salades d'aliments de choix et aliments surgelés, mélangés, semicuisinés (y compris garnitures) et plats cuisinés, y compris plats conservés, tous les produits précités étant composés principalement de viande, saucisse, poisson, volaille, gibier, fruits et légumes préparés, légumes secs, fromages, oeufs, pommes de terre, maïs et/ou produits de pommes de terre; petits légumes au vinaigre; extraits de bouillons et autres préparations à base de bouillons de viande, notamment bouillons de viande en cubes; soupes instantanées, soupes concentrées; préparations pour la confection de soupes, notamment viande et bouillon de légumes en cubes; compléments alimentaires à usage non médical à base de protéines, matières grasses, acides gras, en complément de vitamines, minéraux, oligo-éléments, seuls ou combinés. Klasse 30: Cafés, thés, cacao, sucres (y compris vanilline, sucre vanillé et glucose pour l'alimentation), riz, tapioca, sagou, succédanés de café, extraits de café et de thé; poudre de cacao; boissons sans alcool à base de café, thé, cacao et chocolat, y compris boissons instantanées; desserts de poudings, crème anglaise en poudre et blancs-mangers composés principalement d'amidon; farine et préparations à base de céréales (autres qu'aliments pour animaux); maïs grillé et éclaté, pétales de maïs (pour l'alimentation); céréales pour l'alimentation humaine, notamment flocons d'avoine ou autres flocons de céréales, notamment en tant qu'aliments pour le petit-déjeuner, y compris les produits précités mélangés avec des fruits secs (y compris noix), du sucre et/ou du miel; fécule de pomme de terre, semoule; pâtes alimentaires, plats de pâtes alimentaires cuisinés et conserves de pâtes; salades d'aliments de choix ainsi qu'aliments surgelés, mélangés, semicuisinés (y compris garnitures) et plats cuisinés, y compris plats conservés composés principalement de pâtes alimentaires, riz, aliments farineux et/ou fécule de pommes de terre, y compris les produits précités avec épices et sauces (y compris sauces à salade) et/ou combinés avec du pain ou des petits pains; tourtes, à savoir tourtes à la viande, tourtes garnies principalement de viande, poisson, fruits ou légumes, ainsi que fonds de tourtes non garnis; pains, cookies, gâteaux et autres pâtisseries; en-cas sucrés et/ou salés composés principalement de céréales, cacao, gâteaux, chocolat, sucre, miel, fécule de pommes de terre et/ou pâtisseries; gâteaux et pâtisseries de longue conservation (y compris avec garnitures sucrées ou épicées), notamment pain suédois, pain d'épice et biscuits; pizzas, y compris pizzas conservées; chocolat; confiseries, notamment produits à base de chocolat et pralines, y compris confiseries fourrées aux fruits, café, liquides non alcoolisés, vin et/ou spiritueux, ainsi qu'au lait ou produits laitiers, notamment yaourt; glaces alimentaires, y compris sous forme de gâteaux à la crème glacée et poudre pour glaces comestibles; friandises, notamment bonbons (confiseries) et gomme à mâcher non à usage médical; massepain; miels, crème de sucre inverti, sirops de fruits, sirop de mélasse; produits à tartiner au cacao, pâtes à tartiner, composés principalement de sucres, cacao et/ou nougat; levure, poudre à

lever, essences pour la cuisine (autres que les huiles essentielles); sel alimentaire, moutardes, poivre, vinaigres, sauces (y compris sauces à salade), sauces en poudre et extraits de sauces (y compris les produits précités pour les sauces à salade), sauces à salade; mayonnaises; ketchups, épices et condiments; condiments, assaisonnements de potages; glace à rafraîchir; compléments alimentaires à usage non médical à base de protéines, matières grasses, acides gras, en complément de vitamines, minéraux, oligo-éléments, seuls ou combinés. Klasse 31: Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, y compris bulbes de fleurs, plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux; malt; litières pour animaux. Klasse 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour la confection de boissons. Klasse 33: Boissons alcoolisées et boissons contenant de l'alcool (autres que bières). Klasse 34: Tabac, tabac brut, cigarettes et autres produits à base de tabac; articles pour fumeurs; allumettes, briquets; succédanés de tabac (non à usage médical). Klasse 35: Services de conseillers en marketing, promotion des ventes, vente et achat (services de conseillers à la clientèle), services de conseillers en matière d'organisation et d'activités commerciales pour la distribution de marchandises; recherche et analyse de marchés; relations publiques; recrutement de personnel; services de conseillers en matières d'activités commerciales, d'organisation, de ressources humaines et d'activités commerciales professionnelles; publicité, y compris publicité directe et publipostage, documents publicitaires, services de conseillers en publicité, conception d'annonces publicitaires, publicité sur Internet; services de conseillers en matière de conception de magasins et de locaux commerciaux, compris dans cette classe; décoration de vitrines; services de mise à disposition d'informations et de savoir-faire dans les secteurs d'activités commerciales et professionnelles, compris dans cette classe, notamment dans le domaine de la vente au détail de produits alimentaires; planification des ventes et prestation de conseils en matière de vente (marketing); comptabilité, préparation de feuilles de paye, travaux de bureau; négociation d'accords commerciaux pour des tiers, négociation de contrats d'achat et de vente de produits, ainsi que prestation de services pour des tiers par le biais de chaînes de télé-achat, les services précités étant compris dans cette classe; traitement des commandes par le biais de services d'assistance téléphonique et de centres d'appels; diffusion d'échantillons; vente au détail et vente au détail en ligne, notamment vente au détail à prix réduits, dans le domaine des produits de droguerie, produits de santé, médicaments, préparations et appareils à usage thérapeutique, substances diététiques, compléments alimentaires, produits, appareils et équipements pour le ménage, le jardin, la cuisine, la salle de bain, le camping et le bricolage, composants de voitures, ordinateurs, équipements informatiques et logiciels, supports d'enregistrement audio et vidéo, appareils électriques, équipements électroniques, équipements hi-fi, cinéma à domicile dit "home cinema", équipements de télécommunication et leurs garnitures, équipements scientifiques, matériel photographique et optique, appareils et équipements d'éclairage, produits en papier, en matières plastiques et en cellulose, livres, produits imprimés, articles de bureau, articles de papeterie, matériel pour l'école et les loisirs, matériel d'emballage, articles de quincaillerie, produits en matière plastique, meubles, matières textiles, vêtements, chaussures, articles de chapellerie (pour l'habillement), produits pour bébés et enfants, textiles d'intérieur et articles de mercerie, accessoires de mode, horloges et montres, bijoux et articles de bijouterie, lunettes, sacs, vêtements en cuir et imitations de cuir, articles de voyage, parapluies, jeux, jouets, matériel ainsi qu'équipements pour la pratique de la gymnastique et les loisirs, produits alimentaires,

épicerie fine, produits biologiques et naturels, boissons, plantes, aliments pour animaux, produits pour animaux, produits alimentaires de luxe, tabac, instruments de musique; organisation de données dans des bases de données informatiques; mise à disposition d'informations sur Internet, à savoir prestation d'informations et de conseils aux consommateurs dans le domaine du ménage et des matières textiles (informations sur les produits) et informations destinées aux services à la clientèle concernant le droit au retour des produits, la fiabilité et la garantie des produits, les services précités étant compris dans cette classe; services de passation de commandes et de livraison, ainsi que gestion de factures, y compris dans le cadre du commerce électronique; organisation de salons et d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; tous les services précités étant également disponibles sur Internet. Klasse 36: Assurances; affaires financières, notamment services de conseillers en matière de finances et de crédits; affaires monétaires; services de recouvrement de créances; affaires immobilières, notamment gestion et location de biens immobiliers, gestion et location de maisons, bureaux et magasins; services de négociation en matière de biens immobiliers et d'hypothèques; crédit-bail; mise à disposition d'assurances pour des tiers; gestion financière. Klasse 38: Télécommunications, notamment fourniture d'accès à des bases de données et des réseaux informatiques mondiaux, gestion de temps d'accès à des bases de données, diffusion de programmes de télévision et de radio, diffusion par satellite, services d'agences d'informations et d'agences de presse, transmission électronique de messages et d'images, services Internet, à savoir fourniture d'accès à des services Internet; mise à disposition de portails sur Internet. Klasse 39: Transport et logistique dans le domaine des transports, y compris courtage et location de moyens de transport, de camions; emballage, entreposage et livraison de marchandises; location de places de stationnement et d'entrepôts; planification, préparation, réservation et organisation de voyages, y compris à l'aide de dispositifs électroniques, mise à disposition et organisation de moyens de transport (compris dans cette classe), visites touristiques, accompagnement de voyageurs; informations relatives aux transports et aux voyages, les services précités s'effectuant à l'aide de dispositifs électroniques. Klasse 41: Formation et formation complémentaire dans le domaine des activités commerciales et professionnelles, y compris cours de management, formation à la vente, formation technique relative aux produits; divertissement; activités culturelles et sportives; location de films, vidéos enregistrées, appareils cinématographiques, postes de radio, téléviseurs, équipements sportifs; organisation et animation de conférences, congrès, symposiums, réunions et séminaires. Klasse 42: Développement, création, mise à niveau et maintenance (amélioration et mise à jour) de programmes informatiques, de systèmes de programmes informatiques, de bibliothèques informatiques et de logiciels pour des bases de données, ainsi que location des éléments précités, préparation d'analyses de systèmes électroniques de TD (traitement de données) et essais de systèmes électroniques de TD; services de conseillers techniques, services d'expertise technique, services d'ingénierie et de programmation informatiques, location d'installations électroniques de traitement de données; services d'assistance relatifs aux applications (services de conseillers en matière de traitement de données) et planification de solutions informatiques, les services précités étant compris dans cette classe; conception de bases de données; gestion de bases de données techniques; conception technique de systèmes de services à la clientèle et de programmes de fidélisation de la clientèle; services informatiques pour la gestion de communications en ligne, notamment dans le domaine des services à la clientèle, des ventes et du marketing; services scientifiques et technologiques, notamment analyse des produits alimentaires et des

produits d'utilisation courante, contrôle de la qualité; services de conseillers dans le domaine de la protection de l'environnement; tous les services précités se rapportent notamment aux domaines du commerce et de la logistique. Klasse 43: Réservation et préparation de chambres; services de restauration (alimentation) et d'hébergement temporaire pour des hôtes, services de restauration (alimentation) et d'hébergement temporaire pour des hôtes dans des hôtels et des restaurants, y compris préparation d'appartements de vacances et de maisons de vacances. Das Zeichen wird somit im Wesentlichen beansprucht für (vgl. erläuternde Anmerkungen zur Nizza-Klassifikation, Teil I, 9. Ausgabe [gültig ab 1. 1. 2007]): Wasch- und Reinigungsmittel, Parfümeriewaren, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege (Klasse 3), diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost, Verbandsmaterial, Desinfektionsmittel, pharmazeutische Erzeugnisse, Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren, Hygieneartikel (Klasse 5), Werkzeuge, Besteck, Rasierapparate (Klasse 8), diverse Apparate und Instrumente, insbesondere für Wissenschafts-, Büro- und Unterhaltungszwecke (Klasse 9), diverse elektrische Geräte, insbesondere für Haushaltszwecke (Klasse 11), Papier(-waren) und Büroartikel (Klasse 16), Leder und Reisebedarfsartikel (Klasse 18), Möbel (Klasse 20), Haus- und Küchengeräte, Geräte für die Körper- und Schönheitspflege, Glas- und Porzellanwaren (Klasse 21), Seilerwaren, Zelte (Klasse 22), Garne (Klasse 23), Webstoffe und Decken (Klasse 24), Bekleidungsstücke (Klasse 25), Spiele, Spielzeug (Klasse 28), diverse Nahrungsmittel (Klassen 29 bis 31), Getränke (Klassen 32 und 33), Tabak und Tabakwaren (Klasse 34), Dienstleistungen im Bereich Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten, Detailhandel (Klasse 35), Dienstleistungen im Versicherungs-, Finanz- und Immobilienbereich (Klasse 36), Telekommunikation (Klasse 38), Dienstleistungen im Bereich Transport, Logistik und Reisen (Klasse 39), Dienstleistungen im Bereich Bildung, Kultur und Sport (Klasse 41), wissenschaftliche Dienstleistungen (Klasse 42) sowie Restaurations- und Beherbergungsdienstleistungen (Klasse 43). Diese Waren und Dienstleistungen richten sich sowohl an das breite Publikum als auch an die Fachkreise, wie die Vorinstanz zu Recht geltend macht. Soweit die konkrete Unterscheidungskraft des hinterlegten Zeichens geprüft wird, ist bei der Beurteilung der Schutzzfähigkeit auf die Sichtweise dieser Verkehrskreise abzustellen (Christoph Willi, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 41). Für die Beurteilung eines allfälligen Freihaltebedürfnisses ist demgegenüber die Sichtweise von Unternehmen, welche gleiche oder ähnliche Dienstleistungen anbieten, massgebend (Willi, a.a.O., Art. 2, N. 44).

## **E. 5**

Das strittige Wortzeichen besteht aus dem italienischen Wort "norma", welches auf Deutsch gemäss dem Wörterbuch "Norm, Anweisung, Vorschrift, Bestimmung, Gewohnheit" bedeutet (vgl. Langenscheidt e-Handwörterbuch Italienisch-Deutsch 4.0). Die Beschwerdeführerin bestreitet, dass "norma" durch die Abnehmer direkt und ohne Gedankenverbindung in diesem Sinne verstanden wird. Sie bringt vor, "norma" könne auch stehen für einen weiblichen Vornamen, für ein US-Filmdrama, eine US-Metal-Band, eine Oper von Bellini, ein Sternbild, ein Asteroid, einen Galaxienhaufen, eine Computer-Speicher-Architektur, den Namen eines Teigwarengerichts, den Namen verschiedener Unternehmen, einer Gemeinde in Frankreich sowie einer kleinen Stadt in Italien. Die meisten dieser von der Beschwerdeführerin genannten Bedeutungen von "norma" kommen offenbar selbst für die Beschwerdeführerin nicht ernsthaft in Frage, räumt

sie in ihrer Stellungnahme vom 26. Januar 2010 an die Vorinstanz doch selbst ein, der Begriff "norma" werde im vorliegenden Zusammenhang durch die Schweizer Abnehmer in der Bedeutung als Unternehmensnamen oder allenfalls noch im Sinne des bekannten weiblichen Vornamens verstanden.

### **E. 5.1**

Hat ein Wort abstrakt betrachtet mehrere Bedeutungen, so ist vom Verständnis auszugehen, welches im Zusammenhang mit den konkret beanspruchten Produkten nahe liegt (Eugen Marbach, Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009 [nachfolgend: SIWR III/1], N. 306; David Aschmann, in: Noth / Bühler / Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 2 lit. a, N. 136; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-6910/2007 vom 25. Februar 2008 E. 4 - 2Light, und B-386/2008 vom 10. März 2009 E. 8.5 - GB).

#### **E. 5.1.1**

Es gibt im vorliegenden Fall keinen Anhaltspunkt dafür, dass insbesondere die italienischsprachigen Schweizer "norma" im Sinne einer Firma verstehen. Weder die Beschwerdeführerin noch ein anderes in der Beilage der Beschwerdeführerin genannten Unternehmen (vgl. Eingabe vom 26. Januar 2010) mit dem Bestandteil "Norma" in der Firma ist in der Schweiz angesiedelt, sondern in Estland, Schweden, Deutschland und Österreich. Zwar ist die Beschwerdeführerin nach ihrer eigenen Aussage eines der grössten und bedeutendsten Handelsunternehmen im Lebensmittel-Discount-Bereich. Sie räumt indessen ein, dass sie bisher noch keine Filialen in der Schweiz betreibt. Sie sei jedoch im Schweizer Markt aktiv und hierzulande bekannt. Die Filialen in Grenznähe zur Schweiz in Deutschland und Frankreich würden von einer grosse Zahl Schweizer Kunden besucht, welche zudem in Schweizer Franken bezahlen können. Des Weiteren würden die grenznahen Filialen der Beschwerdeführerin in der Schweiz intensiv beworben. Da - wie noch in E. 6.2 zu zeigen sein wird - nur die Haushalte an der Grenze zu Deutschland und Frankreich von diesen Aktivitäten der Beschwerdeführerin in der Schweiz profitieren, ist anzunehmen, dass nur diese - wenn überhaupt - "Norma" mit der Firma der Beschwerdeführerin in Verbindung bringen.

#### **E. 5.1.2**

Fraglich ist indessen, ob mit "Norma" gekennzeichnete Waren und Dienstleistungen tatsächlich mit dem Frauennamen, wie die Beschwerdeführerin annimmt, oder doch eher mit "Norm" in Verbindung gebracht werden, wie die Vorinstanz vorbringt. Diesbezüglich gibt die Beschwerdeführerin selbst zu bedenken, dass im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen eine grosse Anzahl von Normen (und Normenarten) existiert. Da im Bewusstsein der Bevölkerung zahlreiche Waren, z.B. Nahrungsmittel und Getränke, Normen unterworfen sind (z.B. "deutsches Reinheitsgebot" für Bier, Verbot von bestimmten Zusatzstoffen, Vorschriften zur Bezeichnung von Produkten), liegt angesichts der Fülle von Regeln, die in immer mehr Lebensbereiche eindringen (vgl. hierzu: Markus Schott, "Bürokratie-Stopp" - Bemerkungen zur eidgenössischen Volksinitiative aus staats- und verwaltungsrechtlicher Perspektive, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011 S. 229 ff., S. 233; für den Technikbereich vgl.: RKGE in sic! 1999 S. 272 E. 4 - Polynorm), die Assoziation von anderen Waren und Dienstleistungen mit Normen auf der Hand. Dass "Norma" von den angesprochenen schweizerischen Abnehmerkreisen im Sinne eines Frauennamens verstanden wird, ist zwar durchaus

möglich, sind doch im elektronischen Telefonbuch tel.local.ch über 1209 Einträge für Privatpersonen zu finden, davon 62 im Kanton Tessin (Stand: Oktober 2011). Der Name ist jedoch beispielsweise im Vergleich zu Anna mit 18061 Einträgen für Privatpersonen in der Schweiz (1512 im Kanton Tessin) eindeutig seltener. Mit der Vorinstanz ist daher dafür zu halten, dass das dem italienischen Grundwortschatz zugehörige Wort "norma" mindestens im italienischen Sprachgebiet, auf Grund der Ähnlichkeit zum deutschen Wort "Norm" respektive zum französischen Begriff "norme" wohl aber in der ganzen Schweiz, mehrheitlich im Sinne von "Norm" verstanden wird.

## **E. 5.2**

Die Beschwerdeführerin macht im Weiteren geltend, selbst bei einem Verständnis im Sinne von "Norm" wäre die Marke "Norma" nicht direkt beschreibend. Einerseits handle es sich beim italienischen Wort "norma" um ein Substantiv und nicht um ein Adjektiv. Zur Bejahung einer in Bezug auf gewisse (technische) Waren allenfalls beschreibenden Art der Marke wäre es notwendig, dass das Zeichen ein Adjektiv beinhalte, was vorliegend eben gerade nicht der Fall sei. Der Begriff "Norm" könne nicht mit dem Adjektiv "genormt" gleichgestellt werden; ein solcher würde in Italienisch "standardizzato" oder "unificato" lauten. Andererseits existierten weltweit sehr viele verschiedene Normen, und diese Normenflut mache es selbst für die jeweiligen Spezialisten schwierig, die richtige Ware / Dienstleistung der richtigen Norm respektive Normenart zuzuordnen. SN ("Schweizer Norm"), ISO ("International Organization for Standardization"), DIN ("Deutsche Industrienorm"), ASCII ("American Standard Code for Information Interchange") und EN ("Europäische Norm") seien alles Abkürzungen für Normen. Bei der Fülle von Möglichkeiten werde klar, dass immer noch keine klare Aussage in Bezug auf die Waren / Dienstleistungen gemacht werden könne. Besonders hervorzuheben sei der Umstand, dass das Wort "Norm" für sich allein keine Aussage beinhalte. Normen würden mit Abkürzungen und Nummern angegeben, z.B. als DIN 110 oder EN ISO 23457. Erst mit diesen zusätzlichen Angaben bekämen sie eine Bedeutung.

### **E. 5.2.1**

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin können auch Substantive beschreibend sein, indem zum Beispiel Adjektive in Substantive "hineininterpretiert" werden. So erklärte das Bundesgericht beispielsweise im Entscheid "Bionorm", es bedürfe keiner besonderen Phantasie, um in der Wortverbindung "Bionorm" einen Hinweis darauf zu erblicken, dass die damit versehenen Erzeugnisse als "biologisch normierte", d.h. als natürliche, den natürlichen Begebenheiten und Bedürfnissen des Lebens angepasste, der Gesundheit und Förderung des Wohlbefindens dienende Heil- oder Pflegemittel ausgegeben würden (Urteil des BGer vom 29. März 1977 E. 3 - Bionorm, publiziert in: Schweizerisches Patent-, Muster- und Markenblatt [PMMBI] 1977 S. 44). Ebenfalls zum Gemeingut gezählt wurde, als weiteres von zahlreichen möglichen Beispielen, "Avantgarde", da weite Kreise der Bevölkerung sowohl in den deutschsprachigen als auch in den französischsprachigen Landesteilen darin eine reklamehafte Anpreisung mit der augenfälligen Werbebotschaft erblickten, das damit bezeichnete Erzeugnis sei der Zeit voraus oder avantgardistisch (Urteil des BGer 4A.7/1997 vom 23. März 1998 E. 2 - Avantgarde, publiziert in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 1998 S. 397). Der Umstand, dass "norma" zu den Substantiven und nicht zu den Adjektiven zählt, schliesst somit nicht aus, dass dieser Begriff als beschreibend für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen qualifiziert wird.

### **E. 5.2.2**

Im Weiteren muss auch nicht klar sein, welche Norm mit "Norm" gemeint ist. Namentlich muss unter Norm nicht unbedingt eine der von der Beschwerdeführerin genannten Industrie-Normen verstanden werden. Es reicht aus, dass die Adressaten der Auffassung sind, dass eine mit "norma" gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung mit den einschlägigen (staatlichen oder privaten) Bestimmungen oder Richtlinien übereinstimmt. Eine solche Assoziation ist sehr wahrscheinlich, denn wie dem obgenannten Fall "Bionorm" entnommen werden kann, kann eine solche Bestimmung oder Richtlinie in einem sehr weiten Sinne verstanden werden. Insofern vermögen die angesprochenen Verkehrskreise hinter jeder Ware und Dienstleistung eine irgendwie geartete Norm zu erkennen. Hierzu brachte die Vorinstanz in der Vernehmlassung vom 29. August 2011 überzeugende Beispiele vor: Die Bezeichnung "NORMA" könne bei Möbeln und Kleidern auf eine Standardgrösse, -höhe oder -tiefe hinweisen, auf einem pharmazeutischen Produkt, dass dieses einer offiziellen Vorschrift genüge oder auf Esswaren, dass diese den geltenden Normen für biologischen Anbau oder der gesetzlich vorgeschriebenen Zusammensetzung entsprechen, und im Zusammenhang mit Dienstleistungen, dass sich diese auf eine verbindliche Vorschrift stützen oder einfach nach im Sektor gängigen Normen erbracht würden. "Norma" kann auch als Mutation von "normal" aufgefasst werden (vgl. Aschmann, a.a.O., Art. 2 lit. a, N. 135, mit Verweis u.a. auf BGE 127 III 33, 35 - Brico [Brico ® Bricolage], BGer, sic! 2004, S. 325 - Integra / Wintegra [integra ® integral] und BGE 95 I 477, 480 - Synchronbelt [synchro ® synchron]), denn "normal" bedeutet "der Norm entsprechend, vorschrittmässig; gewöhnlich, üblich, durchschnittlich" (vgl. Duden, Die deutsche Rechtschreibung, Mannheim 2009, S. 781) und ist insofern ein von "Norm" abstammendes Adjektiv. Sowohl als Substantiv als auch als Adjektiv verstanden, gibt ein mit "Norma" gekennzeichnetes Produkt respektive eine so angepriesene Dienstleistung dem Konsumenten zu verstehen, dass er ein der Norm / dem Standard entsprechendes Produkt vor sich hat, respektive dass er eine der Norm / dem Standard entsprechende Dienstleistung erhält. Da die Konsumenten von jedem Warenproduzenten und Dienstleistungserbringer erwarten, dass sie der Norm entsprechende Waren und Dienstleistungen liefern respektive erbringen, werden sie in "Norma" weniger einen betrieblichen Herkunftshinweis, als vielmehr ohne speziellen Gedankenaufwand eine Ware oder Dienstleistung erkennen, die mit den einschlägigen Bestimmungen übereinstimmt. Somit beschreibt "Norma" eine Eigenschaft einer Ware oder Dienstleistung, weshalb dem strittigen Zeichen keine Unterscheidungskraft zukommt.

## **E. 6**

Die Beschwerdeführerin macht im Weiteren unter Verweis auf die bei der Vorinstanz eingereichten Belege geltend, die Marke "Norma" habe sich im Verkehr durchgesetzt.

### **E. 6.1**

Zeichen, die Gemeingut sind, können grundsätzlich nach Art. 2 Bst. a MSchG mittels Durchsetzung im Verkehr Kennzeichnungskraft und markenrechtlichen Schutz erlangen, soweit im Einzelfall nicht ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht (BGE 134 III 314 E. 2.3.2 - M / M-joy). Ein Kennzeichen hat sich im Verkehr durchgesetzt, wenn es von einem erheblichen Teil der Adressaten im Wirtschaftsverkehr als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird, ohne dass die namentliche Kenntnis dieses Unternehmens erforderlich wäre (BGE 130 III 328 E. 3.1 - Swatch, BGE 128 III 441 E. 1.2 - Appenzeller, Urteil des BGer 4A\_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6.2 - Post, je mit Hinweisen). Wer

sich auf die Verkehrsdurchsetzung einer Marke beruft, hat dies zu belegen (Urteil des BVGer B-3269/2009 vom 25. März 2011 E. 7.1 - Grand Casino Luzern, mit weiteren Hinweisen). Die Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens kann aus Tatsachen abgeleitet werden, die erfahrungsgemäss einen Rückschluss auf die Wahrnehmung des Zeichens durch das Publikum erlauben. Dazu gehören etwa langjährige bedeutsame Umsätze, die unter einem Zeichen getätigt worden sind, oder intensive Werbeanstrengungen. Möglich ist aber auch der direkte Nachweis durch eine repräsentative Befragung des massgebenden Publikums (BGE 130 III 328 E. 3.1 - Swatch, Urteil des BGer 4A\_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6.2 - Post, je mit Hinweisen). Grundsätzlich sind Belege betreffend die ganze Schweiz einzureichen; eine bloss lokale Durchsetzung genügt nicht (BGE 128 III 441 E. 1.2 - Appenzeller, BGE 127 III 33 E. 2 - Brico). Die Anforderungen sind umso höher, je banaler, schwächer oder freihaltebedürftiger das Zeichen ist (BGE 134 III 314 E. 2.3.5 - M / M-joy, BGE 130 III 328 E. 3.4 - Swatch). In zeitlicher Hinsicht erwartet die Vorinstanz für das Glaubhaftmachen der Verkehrsdurchsetzung einer Marke in der Regel einen belegbaren Markengebrauch während zehn Jahren; in besonderen Fällen kann auch eine kürzere Gebrauchsperiode genügen (Urteil des BVGer B-788/2007 vom 1. April 2008 E. 8 - traveltip Das Magazin für Ferien [fig.]).

## **E. 6.2**

Die Vorinstanz geht davon aus, dass die Verkehrsdurchsetzung mittels der eingereichten Unterlagen nicht glaubhaft gemacht werden kann. Auf den eingereichten Unterlagen erscheine das Zeichen NORMA jeweils in Zusammenhang mit einer Grafik in Form von verschieden dunklen bzw. farbigen Balken über und unter dem Wortelement, welche insgesamt den Gesamteindruck wesentlich prägen. Zudem reiche die bloss Bekanntheit des Unternehmens in gewissen Randgebieten der Schweiz nicht aus, ein banales Zeichen als in der Schweiz im Verkehr durchgesetzte Marke einzutragen. Unbestrittenermassen betreibt die Beschwerdeführerin bisher noch keine Filialen in der Schweiz (vgl. Beilage 2 zur Stellungnahme vom 18. August 2010), sondern lediglich in Grenznähe zur Schweiz. So finden sich gemäss Beilage 7 15 Norma-Filialen in maximal 30 km Entfernung von Konstanz (D), welches an das schweizerische Kreuzlingen / TG grenzt. Eine weitere deutsche Filiale befindet sich in Waldshut-Tiengen (Beilage 8 zur Stellungnahme vom 18. August 2010) und ist somit nicht weit vom schweizerischen Koblenz / AG entfernt. Schliesslich lieferte die Suchanfrage der Beschwerdeführerin 5 deutsche Norma-Filialen in maximal 40 km Entfernung von Lörrach in der Nähe von Basel (Beilage 9). Auch in Frankreich existieren Norma-Filialen (Beilagen 10a und 10b), eine davon im nahe bei Basel gelegenen St Louis (vgl. Beilage 10c). Auf Grund der von der Beschwerdeführerin genannten Umsätze in Schweizer Franken ist anzunehmen, dass eine unbestimmte Anzahl in Grenznähe zu Deutschland und Frankreich wohnhafter Schweizer einige dieser Filialen frequentiert und / oder die Marke "Norma" anhand der verteilten Handzettel kennt. Indessen hat die Beschwerdeführerin nicht zu belegen vermocht, dass die Marke auch in weiter von der französischen oder deutschen Grenze entfernten Regionen, etwa in der Innerschweiz, in Graubünden und im Tessin, bekannt ist. Die schweizerische Website [www.norma-online.ch](http://www.norma-online.ch) (vgl. Beilage 11 zur Eingabe vom 18. August 2010) liefert ausserdem keine auf die Schweizer Kunden zugeschnittenen Informationen, und die Erwähnung eines Artikels von "Norma" in einer Konsumentenzeitschrift (vgl. Beilage 14 zur Eingabe vom 18. August 2010) darf als beiläufig qualifiziert werden, abgesehen davon, dass "Norma" dort lediglich firmenmässige Verwendung fand. Insofern gilt nicht als glaubhaft gemacht, dass sich die internationale Registrierung Nr. 976'148 in der ganzen Schweiz durchgesetzt hat.

## **E. 7**

Im Weiteren beruft sich die Beschwerdeführerin auf den Gleichbehandlungsgrundsatz.

### **E. 7.1**

Nachdem feststeht, dass die Vorinstanz das Zeichen "NORMA" bundesrechtskonform dem Gemeingut zugeordnet hat, kann mit der Rüge, das Gleichbehandlungsgebot (Art. 8 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]) 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 vom 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 - Firemaster, mit Verweis auf 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).

### **E. 7.2**

Hinsichtlich der Voreintragungen Nr. 377'344 "NORMA", IR-Nr. 581'264 "NORMA" sowie IR-Nr. 805'005 "NORMA" ist anzumerken, dass die Beschwerdeführerin Inhaberin dieser Marke ist. Gegenüber sich selbst kann sie indessen nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung keinen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht geltend machen (Urteile des BGer 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 4 - Discovery Travel & Adventure Channel, und 4A.13/1995 vom 20. August 1996 E. 5c - Elle, publiziert in sic! 1997, S. 159).

### **E. 7.3**

Die internationalen Registrierungen Nr. 687'528 "NORMA", 453'177 "NORMA" sowie 497'372 "NORMA" sind nach Ansicht der Beschwerdeführerin als gleich zu behandelnde Voreintragungen anzusehen. Hinsichtlich der internationalen Registrierungen Nr. 687'528 "NORMA" sowie Nr. 453'177 "NORMA" bringt die Vorinstanz vor, diese seien für andere als die hier zu prüfenden Waren registriert. Bei der internationalen Registrierung Nr. 497'372 "NORMA" merkte die Vorinstanz an, dass es sich um eine Registrierung aus dem Jahr 1985 und somit um eine alte Voreintragung handle. Die internationale Registrierung Nr. 687'528 aus dem Jahre 1998 ist für Waren der Klassen 6 und 17, die internationale Registrierung Nr. 453'177 aus dem Jahre 1980 für Waren der Klasse 6 und die internationale Registrierung Nr. 497'372 aus dem Jahre 1985 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 9, 10, 12, 13, 35, 37, 40 und 42 eingetragen. Da "Norma" für alle Arten von Waren und Dienstleistungen beschreibend ist (vgl. E. 5.2.2), darf die Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes nicht mit dem Argument verneint werden, die sich gegenüber stehenden Waren und Dienstleistungen seien verschieden. Dagegen handelt es sich bei allen drei Zeichen (sowie den in E. 7.2 genannten Registrierungen Nr. 377'344 "NORMA", IR-Nr. 581'264 "NORMA" sowie IR-Nr. 805'005 "NORMA") um ältere Marken, welche die aktuelle Eintragungspraxis der Vorinstanz nicht mehr widerspiegeln dürfte (vgl. Urteile des BVGer B-2052/2008 vom 6. November 2008 E. 4.2 - Kugeldreieck, und B-649/2009 vom 12. November 2009 E. 4.3 - i-Option, je mit Verweis auf RKGE in sic! 2004, S. 573 E. 8 - Swiss Business Hub, gemäss welchem Entscheid eine vor acht Jahren erfolgte Eintragung unter dem Aspekt der Gleichbehandlung unbeachtlich ist). Selbst wenn die von der Beschwerdeführerin genannten Zeichen in Bezug auf die beanspruchten Waren heute als beschreibend angesehen werden müssten, wäre dies nicht

von Relevanz, da einige wenige vergleichbare und fälschlicherweise eingetragene Zeichen für eine Gleichbehandlung im Unrecht nicht ausreichen und keine rechtswidrige Praxis der Vorinstanz zu begründen vermögen (Urteile des BVGer B-649/2009 vom 12. November 2009 E. 4.3 - i-Option, und B-4854/2010 vom 29. November 2010 E. 6.3 - Silacryl). Aus diesen Gründen kann nicht gesagt werden, dass eine ständige gesetzeswidrige Praxis vorliegt, von der die Vorinstanz auch in Zukunft nicht abzuweichen gedenke. Die Voraussetzungen des Anspruchs auf Gleichbehandlung bzw. Gleichbehandlung im Unrecht sind somit nicht gegeben.

#### **E. 8**

Schliesslich weist die Beschwerdeführerin darauf hin, dass das vorliegende Zeichen "NORMA" und weitere IR-Wortmarken "NORMA" in zahlreichen Ländern, unter anderem in Deutschland und Italien, registriert worden sei. Ausländische Entscheide haben nach ständiger Praxis keine präjudizielle Wirkung. In Zweifelsfällen kann jedoch die Eintragung in Ländern mit ähnlicher Prüfungspraxis ein Indiz für die Eintragungsfähigkeit sein (Urteile des BVGer B-498/2008 vom 23. Oktober 2008 E. 5 - Sprühflaschen, und B-6291/2007 vom 28. Mai 2008 E. 9 - Corposana). Angesichts des klaren Gemeingutcharakters der strittigen Marke haben die ausländischen Voreintragungen indessen keine Indizwirkung für die Schweiz. Es handelt sich nicht um einen Grenzfall, bei dem allenfalls der Blick in die ausländische Prüfungspraxis den Ausschlag für die Eintragung geben könnte (Urteile des BVGer B-498/2008 vom 23. Oktober 2008 E. 5 - Sprühflaschen, und B-4854/2010 vom 29. November 2010 E. 7 - Silacryl, je mit Verweisen). Dies gilt auch für das von der Beschwerdeführerin ins Recht gelegte Urteil des "Tribunale Ordinario di Bari" (Italien) vom Mai 2008 i.S. Norma / Norma Jean, worin erklärt wurde, dass das Zeichen "Norma" fantasiehaft sei und hinsichtlich der beanspruchten Waren keine Assoziationen hervorrufe. Die Beschwerdeführerin kann daher aus der mehrfachen Eintragung des Zeichens "NORMA" im Ausland nichts zu ihren Gunsten ableiten.

#### **E. 9**

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Schutz beanspruchende Zeichen "NORMA" für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG darstellt. Die Vorinstanz hat die Ausdehnung des Schutzbereichs der IR-Marke Nr. 976'148 "NORMA" 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 im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG).

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