

# **BVGer B-3939/2016 vom 16. Mai 2018**

Bundesverwaltungsgericht, 2018-05-16, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-3939\\_2016](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-3939_2016)

FR: TAF B-3939/2016 du 16 mai 2018

IT: TAF B-3939/2016 del 16 maggio 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 Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Als Markenmelderin hat die Beschwerdeführerin am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen. Sie ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren 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]). Die Eingabefrist sowie die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift wurden gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG). Der Kostenvorschuss wurde innert Frist bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

### **E. 2.1**

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"; Urteil des BVGer 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.; Christoph Willi, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2002, Art. 2 N. 34). 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"). Die Freihaltebedürftigkeit beurteilt sich aus Sicht der aktuellen und potentiellen Konkurrenten des Markenmelders, 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, Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 1/2007, [zit. Marbach, Verkehrskreise], S. 11; ders., Markenrecht in: Schweizerisches

Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, [zit. Marbach, SIWR III/1], Rz. 258; Willi, a.a.O., Art. 2 N. 44).

### **E. 2.2**

Die Unterscheidungskraft fehlt Sachbezeichnungen sowie Zeichen, die beschreibend sind. Beschreibende Zeichen sind Angaben, die sich in einem direkten Bezug zum gekennzeichneten Gegenstand erschöpfen, also von den massgeblichen Verkehrskreisen unmittelbar und ausschliesslich als Aussage über bestimmte Eigenschaften der zu kennzeichnenden Waren oder Dienstleistungen verstanden werden. Hierunter fallen namentlich Wörter, die geeignet sind im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Verwendungszweck, Wert, Wirkungsweise, Inhalt, Form, Verpackung oder Ausstattung der beanspruchten Ware oder Dienstleistung aufgefasst zu werden (BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 2 N. 84; Marbach, a.a.O., Rz. 247, 313 f.; Willi, a.a.O., Art. 2 N. 45).

### **E. 2.3**

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 (Entscheidung der RKGE vom 17. Februar 2003, in: sic! 2003, S. 495 E. 2 "Royal Comfort"; Urteile des BVGer B-804/2007 vom 4. Dezember 2007 E. 2 "Delight Aromas [fig.]" ; B-5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2 "Peach Mallow"). 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"). Gemäss Rechtsprechung und Lehre ist es für die Beurteilung der Schutzfähigkeit unerheblich, ob ein Wort bereits gebräuchlich ist oder nicht. 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 (Urteile des BGer 4A\_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 2 "Gipfeltreffen" und 4A\_265/2007 vom 26. September 2007 E. 2.1 "American Beauty"; Urteil des BVGer B-7272/2008 vom 11. Dezember 2009 E. 3.3 "Snowsport [fig.]" ; Marbach, a.a.O., N. 285 mit Hinweisen auf die entsprechende Praxis der RKGE). Auch englische Ausdrücke können Gemeingut sein (BGE 129 III 228 E. 5.1 "Masterpiece"; Urteil des BGer 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003, veröffentlicht in sic! 2004, 401 f. E. 3.1-3.2 "Discovery Travel & Adventure Channel"; Urteil des BVGer B-5642/2014 vom 16. Juli 2015 E. 5.6 "EQUIPMENT"), es sei denn sie werden von einem erheblichen Teil der Abnehmerkreise nicht verstanden, was etwa der Fall sein kann, wenn ein Ausdruck nicht zum Grundwortschatz gehört (Urteil des BVGer B-3052/2009 vom 16. Februar 2010 E. 2.3 "DIAMONDS OF THE TSARS"; vgl. Claudia Keller, Do you speak English? - Anmerkungen zum Bundesverwaltungsgerichtsentscheid B-804/2007 "Delight Aromas [fig.]", in sic! 2008, 485). Fachkreise verfügen in ihrem Fachgebiet oft über gute Englischkenntnisse (Urteil des BGer 4A\_455/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 "AdRank"; Urteile des BVGer B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 4.2 "Salesforce.com" und B-7204/2007 vom 1. Dezember 2008 E. 7 "Stencilmaster"). Fremdwörter können sich branchenspezifisch auch als Sachbezeichnungen etabliert haben und im Zusammenhang mit den konkreten Waren oder

Dienstleistungen vom breiten Publikum in einem beschreibenden Sinn aufgefasst werden (Urteile des BVGer B-5531/2007 vom 12. Dezember 2008 E. 7 "Apply-Tips" und B-600/2007 vom 21. Juli 2007 E. 2.3.3 "Volume up").

### **E. 3**

Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen, wobei diejenigen Waren und Dienstleistungen, die an Fachleute und Endkonsumenten zugleich vertrieben werden, aus der Sicht der weniger markterfahrenen und grösseren Gruppe der Letztabnehmer zu beurteilen ist (Urteile des BVGer B-1456/2016 vom 7. Dezember 2016 E. 4 "Schweiz Aktuell", B-2609/2012 vom 28. August 2013 E. 4.1 "Schweizer Fernsehen"; B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 "Luminous"). Demzufolge kann festgestellt werden, dass die in Klasse 9 und 16 beanspruchten Waren mehrheitlich sowohl vom Endabnehmer als auch von Fachleuten gekauft werden (Urteil des BVGer B-1408/2015 vom 25. Oktober 2017 E. 3 "INFORMA"). Die in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen "compilation de dates mathématiques ou statistique; analyse de dates mathématiques ou statistiques" sind Datenbearbeitungs- und Datenanalysedienstleistungen, welche sich - obschon sie von jedermann in Anspruch genommen werden können - nicht an das breite Publikum richten, da sie keine alltäglichen Bedürfnisse abdecken, sondern im Zusammenhang mit spezifischen Fragen des wirtschaftlichen Verkehrs erbracht werden. Deren Verkehrskreise setzen sich daher grundsätzlich aus Personen zusammen, die versiert bzw. darin professionell tätig sind, worunter sowohl Privat- als auch Fachpersonen zu zählen sind (Urteil des BVGer B-3556/2012 vom 30. Januar 2013 E. 5 "TCS/TCS"). Die in Klasse 38 beanspruchten Telekommunikationsdienstleistungen richten sich mehrheitlich an Fachkreise aber auch an Durchschnittskonsumenten (Urteil des BVGer B-1408/2015 vom 25. Oktober 2017 E. 3 mit Hinweis "INFORMA"). Die in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen im Bereich Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten werden von einem breiten Publikum in Anspruch genommen (Urteil des BVGer B-1408/2015 vom 25. Oktober 2017 E. 3 mit Hinweisen "INFORMA"). Die in Klasse 41 beanspruchten Erziehungs- und Ausbildungsdienstleistungen richten sich vorwiegend an Auszubildende im Kindes- und Jugendalter sowie an erzieherisch tätige Erwachsene mit Fachkenntnissen im schulisch-pädagogischen Bereich (Urteil des BVGer B-1408/2015 vom 25. Oktober 2017 E. 3 mit weiteren Hinweisen "INFORMA").

### **E. 4.1**

Zum Zeichenverständnis führt die Beschwerdeführerin aus, dass - anders als von der Vorinstanz gesagt - das Zeichen "young global leaders" in der deutschen Übersetzung als "junge globale Führer" verstanden werde. Die von der Vorinstanz vorgebrachte Bedeutung "junge weltweite Marktführer" bzw. "junge globale Spitzenreiter" sei eine reine Behauptung: In keinem Wörterbuch käme diese Bezeichnung so vor. Einzig die einzelnen Begriffe seien in Standardwörterbüchern aufgeführt, weshalb der Sinngehalt des Gesamtbegriffs den Abnehmern selbst dann vage bleibe, wenn sie über erweiterte Englischkenntnisse verfügten (Beschwerde, S. 4).

### **E. 4.2**

Die Vorinstanz hingegen führt aus, die Wortkombination "young global leaders" werde von den Abnehmern als "junge weltweite Marktführer" bzw. "junge globale Spitzenreiter" verstanden (angefochtene Verfügung, Rz. 6). Gemäss langjähriger Praxis des Instituts werde der Begriff "global" im Zusammenhang mit Dienstleistungen als üblicher

Qualitätshinweis verstanden. Auch der Begriff "Leader" werde gemäss Institutspraxis als "Führer", "Erster", "Leiter" sowie in Verbindung mit Waren auch als "führendes Produkt", "Spitzenartikel" oder "Lockartikel" als rein anpreisendes Element verstanden. Jedenfalls setze sich das Zeichen aus Begriffen des englischen Grundwortschatzes zusammen, weshalb das Zeichen ohne weiteres von allen Abnehmern verstanden werde (angefochtene Verfügung, Rz. 7).

#### **E. 4.3**

Beim strittigen Zeichen "YOUNG GLOBAL LEADERS" handelt es sich um eine grammatikalisch korrekt geformte englische Wortkombination. Wohl sind die Begriffe "global" und "Leader" mittlerweile auch in unseren Landessprachen gebräuchlich - und zwar mit demselben Bedeutungsinhalt wie im Englischen (vgl. die Einträge in den Online-Wörterbüchern Duden, Larousse und Garzanti, <<https://www.duden.de/suchen>>, <<http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais>> und <<http://www.garzantilinguistica.it/ricerca>>, alle zuletzt am 6. Dezember 2017 abgerufen). Dennoch wird das strittige Zeichen - anders als von der Beschwerdeführerin behauptet (Beschwerde, Ziff. 1.5.1, S. 4) - nicht als mehrsprachiges Zeichen wahrgenommen, sondern aufgrund des Adjektivs "young" in Englisch gelesen und verstanden. Die strittige Kombination setzt sich aus Begriffen des englischen Grundwortschatzes zusammen (vgl. Einträge zu "young", "global" und "leader" in: Pons, Basiswörterbuch Schule Englisch, 1. Aufl. 2006). Das Adjektiv "young" wird mit "jung" übersetzt (vgl. "young" in: Pons, a.a.O., S. 462), und bezeichnet eine, auf das Lebensalter bzw. das Gründungsjahr bezogene, junge natürliche bzw. juristische Person. Das Adjektiv "global" bedeutet "global" und hat somit dieselbe Bedeutung wie in unseren Landessprachen, nämlich weltweit bzw. allumfassend (vgl. "global" in: Pons, a.a.O., S. 142). Als "Leader" wird ein Leiter, Führer, Erster, Führender bezeichnet (vgl. "leader" in: Pons, a.a.O., S. 200), und umfasst durchaus mehr als nur eine Führungsposition (vgl. E. 5.3 f. hernach). Entsprechend verstehen selbst Abnehmer mit sehr schwachen Englischkenntnissen das strittige Zeichen ohne Mühe, da sie diesfalls auch auf ihre Sprachkenntnisse in unseren Landessprachen zurückgreifen. Damit wird die sprachregelkonform gebildete Zeichenkombination, wie von der Beschwerdeführerin und der Vorinstanz festgestellt, je nach Kontext mit "junge globale Führer" bzw. "junge weltweite Marktführer" oder "junge globale Spitzenreiter" verstanden. Es handelt sich dabei im Grunde genommen stets um die gleiche Bedeutung: Der junge Leader, ob nun Person oder Unternehmen, ist entweder weltweit und/oder allumfassend aktiv.

#### **E. 5.1**

Im Folgenden ist die Frage zu prüfen, ob das Zeichen im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen dem Gemeingut zuzurechnen ist. Während die Beschwerdeführerin den Gemeingutcharakter des Zeichens bestreitet, führt die Vorinstanz im Gegenzug aus, das Zeichen beschreibe den Wareninhalt bzw. deren Hersteller sowie die Dienstleistungserbringer direkt und in einer anpreisenden Art und Weise.

#### **E. 5.2**

Der Umstand, dass das Zeichen Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen hindeuten, begründet noch nicht Gemeingut. Der gedankliche Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter des Zeichens für einen erheblichen Teil der schweizerischen Markenadressaten ohne besondere Denkarbeit oder besonderen

Aufwand an Fantasie zu erkennen ist (BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller", BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"). Als Gemeingut schutzunfähig sind jedoch nicht nur spezifisch auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen zugeschnittene Sachbezeichnungen, sondern auch Angaben, die sich in allgemeiner Weise auf Angebote verschiedener Art beziehen können (vgl. Urteil des BVGer B-8117/2010 vom 3. Februar 2010 E. 6.1 "GREEN PACKAGE"; Michael Ritscher, Beschaffenheitsangaben sind Bezeichnungen, bei welchen der gedankliche Zusammenhang mit der Ware [oder Dienstleistung] derart ist, dass ihr beschreibender Charakter ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Phantasieaufwand zu erkennen ist, in: Binsenwahrheiten des Immaterialgüterrechts, Festschrift für Lucas David, Zürich 1996, S. 138). Ausserdem können auch ungebräuchliche Kombinationen an sich bekannter Elemente oder neue, sprachunübliche oder regelwidrig gebildete Ausdrücke beschreibend sein, wenn sie nach dem Sprachgebrauch von den beteiligten Verkehrskreisen als Aussage über bestimmte Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung aufgefasst werden (vgl. E. 2.3 hiervor). Die Beurteilung, ob ein Zeichen beschreibend ist, geschieht gemäss Spezialitätsprinzip immer auch unter Berücksichtigung der für die Marke hinterlegten Waren und Dienstleistungen (Urteil des BVGer B-5633/2016 vom 12. März 2018 "MINT INFUSION").

#### **E. 5.3.1**

Die Beschwerdeführerin bestreitet im Zusammenhang mit sämtlichen beanspruchten Waren einen beschreibenden Sinngehalt des Zeichens. Ihrer Meinung nach werden Unternehmen - und damit Warenhersteller - nicht mit "Leaders" bezeichnet (Beschwerde, Ziff. 1.5.3). Weiter - so die Beschwerdeführerin - läge kein Beweis vor, wonach "junge weltweite Führer" solche Waren entwerfen, herstellen oder entwickeln würden (Beschwerde, Ziff. 1.5.2). Entsprechend sei die Ansicht der Vorinstanz, wonach das Zeichen beschreibend sei, abzulehnen.

#### **E. 5.3.2**

Im Einklang mit der Vorinstanz kann der Argumentation der Beschwerdeführerin nicht gefolgt werden. "Leader" bezieht sich nicht zwingend nur auf eine Person und bezeichnet je nach Kontext, eine Person oder eine Gruppierung oder auch ein Unternehmen (vgl. E. 4.3 hiervor). Ein Leader ist eine Person oder ein Unternehmen, welcher zum einen führt und/oder zum anderen führend ist. Wird der Begriff im Sinne von "Führer, Anführer" verstanden, so ist der Leader jene Person (ob natürlich oder juristisch), die andere anführt, und zwar im Sinne von inspirierend und motivierend (vgl. <http://www.harvardbusinessmanager.de/heft/artikel/a-620896.html> , <http://www.businessdictionary.com/definition/leadership.html> ). Dabei ist das Adjektiv "young" - anders als von der Beschwerdeführerin behauptet - nicht irritierend, da die Kombination von "young" und "Leader" heutzutage weder widersprüchlich noch ausschliessend ist: Als jung wird nicht zwingend nur eine junge Person bezeichnet, sondern auch jemand, der entweder in der Hierarchie noch Entwicklungspotenzial hat, oder ein Unternehmen, welches neu gegründet wurde. Folglich beschreibt die Kombination "young global leaders" sowohl Personen als auch Unternehmen (vgl. E. 4.3 hiervor). Es bedarf daher keines Gedankenaufwandes um im Zusammenhang mit Waren im Zeichen einen beschreibenden Hinweis auf deren Hersteller zu erkennen. Ein Zeichen auf einer Ware, welches als "junge weltweite Marktführer" oder "junge globale Spitzenreiter" (vgl. E. 4.3 hiervor) verstanden wird, ist anpreisend und beschreibend. Das Zeichen wird nämlich so verstanden, dass die damit gekennzeichnete Ware von einem jungen, global tätigen

marktführenden Unternehmen hergestellt wird.

#### **E. 5.4.1**

Auch im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen wird das Zeichen als anpreisende Beschreibung der Dienstleistungserbringer verstanden. Dem Einwand der Beschwerdeführerin, wonach sich Leader einzig auf eine Person und nicht ein Unternehmen oder eine Gruppierung beziehen könne (Beschwerde, Ziff. 1.5.2 f), kann wie gesagt nicht gefolgt werden (vgl. E. 4.3 und 5.3.2 hiervor). Analog einer Jungen Wirtschaftskammer, welche ebenfalls von "young leader" spricht (vgl. <http://www.jci.ch/de/>), ist der Begriff "young global leader" als Nachwuchs im Bereich der "global leader" zu verstehen. Damit sind nicht zwingend nur junge Leader in Bezug auf ihr Alter gemeint - wie z.B. die "Leaders of tomorrow", welche maximal 30jährig sind (<http://www.symposium.org/lot>) -, sondern auch angehende bzw. am Anfang ihrer Karriere stehende Personen bzw. junge, kürzlich gegründete Unternehmen gemeint. Entsprechend verstehen die Abnehmer das Zeichen zum einen dahingehend, dass die Dienstleistungen von jungen, weltweittätigen Marktführern erbracht werden oder sich an eben solche richten.

#### **E. 5.4.2**

Ferner bezeichnet Leader, wie unter E. 5.3.2 festgestellt, ja nicht nur eine marktführende Person, sondern auch eine anspornende, inspirierende Figur. Ein Leader, welcher Leadership wahrnimmt, spornt andere an und gilt als Vorbild. Der Begriff ist rundum positiv konnotiert und geht über den reinen Verwaltungs- bzw. Managementbegriff hinaus (vgl. <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/leadership-54083/version-277137>). In diesem Sinne ist das Zeichen klar anpreisend. Die Abnehmer werden das strittige Zeichen daher im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen, aber insbesondere mit den Ausbildungsdienstleistungen der Klasse 41, auch dahingehend verstehen, dass sie mittels dieser Dienstleistungen das Rüstzeug erhalten (Urteil des BVGer B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 5.2.3 und 5.5 "TOTAL TRADER"), um selber ein "global leader" zu werden. So werden bereits heute Lehrgänge angeboten (z.B. die Hochschule für Wirtschaft Fribourg <http://www.heg-fr.ch/DE/Seiten/Wir-bilden-innovative-Leader-aus.aspx>; "CAS in Leadership" der Hochschule Luzern <https://www.hslu.ch/de-ch/wirtschaft/weiterbildung/cas/ibr/leadership/>; den "CAS in International Leader & Entrepreneur" der ZHAW, <https://weiterbildung.zhaw.ch/de/iap-institut-fuer-angewandte-psychologie/programm/cas-international-leader-entrepreneur.html#objectives-content>), mittels welcher Personen sich zu einem Leader ausbilden lassen. Das Adjektiv "young" präzisiert dabei lediglich, dass der Leader entweder ein junges Alter hat und/oder noch am Anfang seiner Karriere steht (vgl. E. 5.3.2).

#### **E. 5.5**

Zusammenfassend ergibt sich, dass das strittige Zeichen sowohl im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren als auch mit den beanspruchten Dienstleistungen als beschreibende und anpreisende Wortkombination verstanden wird. Dem Zeichen "YOUNG GLOBAL LEADERS" fehlt demnach die erforderliche Unterscheidungskraft. Die Vorinstanz stellt ausserdem fest, dass das Zeichen auch freihaltebedürftig sei (angefochtene Verfügung, Ziff. 13). Da es dem strittigen Zeichen bereits an der konkreten Unterscheidungskraft fehlt, kann diese Frage indessen offen gelassen werden (Urteil des BVGer B-4848/2013 vom 15. August 2014 E. 4.6 "COURONNÉ").

### **E. 6.1**

Im Übrigen macht die Beschwerdeführerin mit Verweis auf die bisherige Praxis der Vorinstanz einen Anspruch auf Eintragung des Zeichens gestützt auf den Gleichbehandlungsgrundsatz geltend. Eine lange Liste vergleichbarer Voreintragungen, welche die Bestandteile "global" und/oder "Leader" beinhalteten (Beschwerde, S. 7 und 9), verdeutliche, dass die vorliegende Rückweisung nicht rechtens sei. Es sei nicht nachvollziehbar inwiefern sich das strittige Zeichen dermassen unterscheide, dass es nicht eintragungsfähig sei. Schliesslich verlangt die Beschwerdeführerin die Gleichbehandlung im Unrecht, sollte sich erweisen, dass die Voreintragungen zu Unrecht eingetragen wurden (Beschwerde, S. 8, Ziff. 1.6.1).

### **E. 6.2**

Die Vorinstanz verneint einen Anspruch auf Gleichbehandlung, da die zitierten Eintragungen nicht vergleichbar seien. Zum einen würden die Voreintragungen andere Waren und Dienstleistungen beanspruchen. Andererseits setzten sich die Zeichen nicht aus den gleichen Bestandteilen zusammen. Entsprechend habe die Vorinstanz diese Marken gesetzes- und praxiskonform eingetragen (Vernehmlassung, Ziff. 4; Duplik, Ziff. 5).

### **E. 6.3**

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). Demgegenüber besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, insbesondere dann, wenn nur in vereinzelt Fällen vom Gesetz abgewichen wurde. Frühere allenfalls fehlerhafte Entscheide sollen nicht als Richtschnur für alle Zeiten Geltung haben müssen (BGE 139 II 49 E. 7.1; 122 II 446 E. 4a; Urteil des BGer 4A\_62/2012 vom 18. Juni 2012 E. 3 "Doppelhelix [fig.]"; Urteile des BVer B-4848/2013 E. 5.1 "Couronné"; B-2419/2008 vom 12. April 2010 E. 10.1 "Madonna", nicht publ. in: BVGE 2010/47). Der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht wird ausnahmsweise anerkannt, wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke (Urteil des BGer 4A\_250/2009 vom 10. September 2009 E. 4 "UNOX [fig.]", nicht publ. in: BGE 135 III 648; BVGE 2016/21 E. 6.2 mit weiteren Hinweisen "Goldbären"). Im Markenrecht wird das Gleichbehandlungsgebot äusserst zurückhaltend angewendet, da die Eintragungspraxis naturgemäss kasuistisch ist. So müssen die Marken hinsichtlich Zeichenbildung und beanspruchter Waren vergleichbar sein, wobei bereits geringfügige Unterschiede ins Gewicht fallen können (Marbach, a.a.O., Rz. 232 f.; Urteil des BGer 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 "Firemaster"; 4A\_261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 5.1 "V"; Urteil des BVer B-7421/2006 vom 27. März 2007 E. 3.4 "we make ideas work"). Werden die Voraussetzungen der Gleichbehandlung im Unrecht ausnahmsweise bejaht, ist zu prüfen, ob deren Anwendung nicht vorrangige öffentliche oder private Interessen entgegenstehen (Philipp Dannacher, Der allgemeine Gleichheitssatz im Markenprüfungsverfahren bei Gemeinschaftsmarken der EU sowie im deutschen und im schweizerischen Markenprüfungsverfahren, Diss. Basel 2012, S. 39; BGE 139 II 49 E. 7.1; 126 V 390 E. 6a; 123 II 248 E. 3c). Verletzungen des Gleichbehandlungsgebots müssen im

Rechtsmittelverfahren ausdrücklich gerügt werden, was auch die Obliegenheit einschliesst, entsprechende Vergleichsfälle anzugeben (Urteil des BVGer B-2609/2012 vom 28. August 2013 E. 8.1 "Schweizer Fernsehen").

#### **E. 6.4**

Die Beschwerdeführerin zitiert eine Vielzahl von Marken, welche entweder den Begriff "global" oder den Begriff "Leader" enthalten. Es sind dies Nr. 686220 "Global Sante" (2016 hinterlegt; Kl. 44-45), Nr. 675515 "Global Infrastructure Initiative" (2015 hinterlegt; Kl. 16, 35), Nr. 676741 "Global Evolution Funds" (2015 hinterlegt; Kl. 36), Nr. 677988 "Davinci Global Summit Zurich" (2015 hinterlegt; Kl. 35, 41-42), Nr. 676799 "Global Radar" (2015 hinterlegt; Kl. 42), Nr. 666695 "Global Shapers Community" (2014 hinterlegt; Kl. 9, 16, 35, 41), Nr. 672673 "Global Infrastructure Basel" (2014 hinterlegt; Kl. 36-37, 41-42, 44-45), Nr. 677907 "Global Handle Registry" (2014 hinterlegt; Kl. 9, 35, 42), Nr. 654117 "Empowering Global Citizenship" (2013 hinterlegt; Kl. 35-36, 45), Nr. 654118 "BECOME A GLOBAL CITIZEN" (2013 hinterlegt; Kl. 35-36, 45), Nr. 644924 "Leader Optic" (2012 hinterlegt; Kl. 3, 9-10, 16, 35, 37, 40-42, 44), Nr. 585221 "Kinder Leader" (2008 hinterlegt; Kl. 5, 9, 14, 24, 35-39, 41-44). Damit ist vorab festzustellen, dass keine der Voreintragungen im Zeichenaufbau vollständig mit der strittigen Wortkombination vergleichbar sind, da die Marken jeweils nur einen Begriff der strittigen Kombination enthalten. Weiter enthalten einige der Voreintragungen - im Gegensatz zum strittigen Zeichen - unterscheidungskräftige Elemente wie "Davinci" (Nr. 677988 "Davinci Global Summit Zurich") und "Handle" (Nr. 677907 "Global Handle Registry"). Auch aus den Marken Nr. 676799 "Global Radar" (2015 hinterlegt; Kl. 42) und Nr. 686220 "Global Sante" (2016 hinterlegt; Kl. 44-45) kann die Beschwerdeführerin nichts zu ihren Gunsten ableiten. Diese Voreintragungen sind für Dienstleistungen der Klassen 42 bzw. 44 und 45 hinterlegt wurden, welche von der Beschwerdeführerin nicht beansprucht werden. Demnach liegt jeweils kein vergleichbarer Sachverhalt vor.

#### **E. 6.5**

Weiter sind die Sinngehalte einiger Voreintragungen zwar verständlich, doch anders als beim strittigen Zeichen im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen nicht direkt beschreibend. So beanspruchen die Marken "Become a global citizen" (Nr. 654118) und "Empowering Global Citizenship" (Nr. 654117) Schutz für diverse Dienstleistungen im Zusammenhang mit Immigration. Diese Marken können mit "werde einen Weltbürger" bzw. "Weltbürgerschaft aufbauen bzw. bestärken" übersetzt werden, und weisen damit einen klar verständlichen Sinngehalt auf, der zudem auf das Thema Immigration anspielt. Nebst der Tatsache, dass die Vergleichszeichen Schutz für andere Dienstleistungen als die strittige Marke beanspruchen, unterscheiden sich die Sachverhalte auch dadurch, dass die Voreintragungen lediglich eine Anspielung enthalten und im strittigen Zeichen nicht nur auf den Dienstleister angedeutet, sondern dieser beschrieben und angepriesen wird. Gleiches gilt im Zusammenhang mit den Voreintragungen Nr. 675515 "Global Infrastructure Initiative", Nr. 676741 "Global Evolution Funds", Nr. 666695 "Global Shapers Community" und Nr. 672673 "Global Infrastructure Basel", welche zwar aufgrund des Begriffs "global" auf etwas umfassendes bzw. weltweites hinweisen, aber weder die jeweiligen Dienstleistungserbringer, noch den Zweck der Dienstleistungen direkt beschreiben.

#### **E. 6.6**

Schliesslich bringt die Beschwerdeführerin die Marken Nr. 644924 "Leader Optic" und Nr. 585221 "Kinder Leader" vor.

#### **E. 6.6.1**

Zur im Jahre 2012 hinterlegten Marke Nr. 644924 "Leader Optic" gibt die Vorinstanz an, dass der Begriff "Optic" in Kombination mit dem Substantiv "Leader" als nachgestellten Zusatz und daher als Adjektiv aufgefasst werde, sodass diese Kombination als "Führer optisch" verstanden werde (Duplik, S. 4). Dieses Verständnis mag allenfalls grammatikalisch korrekt sein, doch ist der Beschwerdeführerin dahingehend zuzustimmen, dass dieses Zeichen im Zusammenhang mit optischen Waren bzw. Dienstleistungen ohne Gedankenaufwand in einem beschreibenden und anpreisenden Sinne wie "optischer Führer" bzw. "führende Optiker" verstanden werden kann. Im Zusammenhang mit optischen Waren und Dienstleistungen dieses Fachbereichs ist diese von der Vorinstanz behauptete Inversion zu wenig überraschend, um nicht im beschreibenden Sinn verstanden zu werden. In Verbindung mit optischen Waren - wie von der Voreintragung in Klasse 9 beansprucht - ist ein solcher Sinngehalt beschreibend und anpreisend. Analog der Zeichenbeurteilung im vorliegend strittigen Fall, kann das Zeichen von den Abnehmer dahingehend verstanden werden, dass die optischen Waren vom Leader dieses Fachbereichs stammen. Insofern liegt zwischen der Voreintragung und dem strittigen Zeichen bezüglich der Klasse 9 ein vergleichbarer Sachverhalt vor. Hingegen ist sowohl der von Vorinstanz wie auch der von der Beschwerdeführerin behauptete Sinngehalt im Zusammenhang mit den in Klasse 16 beanspruchten Druckereiwaren, den in Klasse 35 beanspruchten Werbe- und kaufmännischen Dienstleistungen, sowie den in Klasse 41 beanspruchten Hörberatungsdienstleistungen unterscheidungskräftig.

#### **E. 6.6.2**

Die im Jahre 2008 hinterlegte Marke Nr. 585221 "Kinder Leader" ist u.a. für die vom strittigen Markeneintragungsgesuch ebenfalls beanspruchten Klassen 9, 35, 38 und 41 hinterlegt. Die Beschwerdeführerin bringt vor, das Zeichen werde im Sinne von "Kinder Führer", "führende Kinder" oder "Leitende Kinder" verstanden und sei ebenfalls beschreibend (Replik, S. 2). Die Vorinstanz bringt vor, das zweisprachige Zeichen werde mit "Kinderführer" oder "Führer für Kinder" übersetzt, was im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend sei (Duplik, S. 3). Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin ist mit der Vorinstanz einig zu gehen, dass das Zeichenverständnis "Kinderführer" oder "Führer für Kinder" im Vordergrund steht und im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 9, den kaufmännischen Dienstleistungen der Klasse 35 und der Kommunikation in Klasse 38 keinen beschreibenden Inhalt darstellt. Allerdings kann im Zusammenhang mit den in Klasse 41 beanspruchten Ausbildungs- und Erziehungsdienstleistungen einen beschreibenden Sinngehalt erkannt werden, nämlich dass die Abnehmer zu "Kinderführer" bzw. "Führer für Kinder" ausgebildet werden. Das Zeichen deutet im Zusammenhang mit Bildungsdienstleistungen jedenfalls stark darauf hin, dass der Umgang mit Kindern ein Lerninhalt ist. Insofern läge im Zusammenhang mit der Klasse 41 ein mit dem strittigen Zeichen vergleichbaren Fall vor.

#### **E. 6.6.3**

Diesfalls liegen einzig zwei Voreintragungen vor, welche in gewissen Punkten mit der strittigen Kombination vergleichbar sind. Weicht die Praxis - wie vorliegend - nur in

Einzelfällen vom Recht ab, kann aufgrund dieser Voreintragungen kein Recht auf Gleichbehandlung im Unrecht geltend gemacht werden. Allenfalls fehlerhafte frühere Entscheide sollen nicht als Richtschnur für alle Zeiten Geltung haben müssen (BGE 139 II 49 E. 7.1; 122 II 446 E. 4a; Urteil des BGer 4A\_62/2012 vom 18. Juni 2012 E. 3 "Doppelhelix [fig.]"; BVGE 2016/21 E. 6.8 mit Hinweisen "Goldbären"; Urteil des BVGer B-3088/2016 vom 30. Mai 2017 E. 6.1.2 mit weiteren Hinweisen "Musiknote [fig.]"). Die Beschwerdeführerin kann sich folglich nicht mittels des angerufenen Gleichbehandlungsgrundsatzes auf die allenfalls fehlerhafte Rechtsanwendung, die in wenigen Einzelfällen zugunsten anderer Markenhinterleger erfolgt ist, berufen.

## **E. 7**

Die strittige Wortmarke setzt sich aus englischen Begriffen zusammen, welche von den schweizerischen Verkehrskreisen ohne weiteres im Sinne von "junge globale Führer" bzw. "junge weltweite Marktführer" oder "junge globale Spitzenreiter" verstanden werden. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibt das Zeichen deren Inhalt bzw. deren Erbringer in einer qualitativ anpreisenden Art und Weise. Dem Zeichen fehlt damit eine originäre Unterscheidungskraft und es ist gemäss Art. 2 Bst. a MSchG dem Gemeingut zuzurechnen. Mit dem erweist sich die Beschwerde im Hauptpunkt als unbegründet.

## **E. 8.1**

Die Beschwerdeführerin beantragt eventualiter die Aufhebung der angefochtenen Verfügung und die Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur Neubeurteilung. Die Beschwerdeführerin darf sich grundsätzlich nicht darauf beschränken, in ihrem Rechtsbegehren die Aufhebung des angefochtenen Entscheids zu beantragen: Sie muss einen Antrag in der Sache stellen (BGE 133 III 489 E. 3.1). Ein blosser Rückweisungsantrag reicht einzig ausnahmsweise aus, wenn das Bundesgericht im Falle der Gutheissung in der Sache nicht selbst entscheiden könnte, weil die erforderlichen Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz fehlen (BGE 133 III 489 E. 3.1 S. 490 mit Hinweisen). Inwiefern das Bundesverwaltungsgericht nicht selbst in der Lage wäre, vorliegend ein Urteil zu fällen, und die Streitsache an die Vorinstanz zurückweisen müsste, geht weder aus der angefochtenen Verfügung hervor, noch wird dies in der Beschwerde dargetan. Die Beschwerdeführerin begründet nicht, weshalb das Verfahren eventualiter an die Vorinstanz zurückzuweisen sei. Die Vorinstanz hat den Sachverhalt hinreichend abgeklärt, weshalb kein Rückweisungsgrund vorliegt. Nachdem die Beschwerde im Hauptpunkt abzuweisen ist und damit für die Aufhebung des angefochtenen Entscheids keine Gründe vorliegen, ist auch der Eventualantrag abzuweisen.

## **E. 8.2**

Schliesslich erklärt die Beschwerdeführerin in ihrer Triplik vom 12. Dezember 2016, sie sei bereit die Einschränkung "tous les services précités ne pas se rapportant au thème des «jeunes leaders global»" in den Klassen 38 und 41 zu akzeptieren, sollte dies das Zeichen eintragungsfähig machen. Damit stellt die Beschwerdeführerin implizit einen Subsubeventualantrag. Dazu ist festzuhalten, dass im Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht mit dem Beschwerdeantrag gleichzeitig der Streitgegenstand bestimmt wird (Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., S. 120 Rz. 2.213). Dieser kann sich hiernach höchstens verengen und um nicht mehr streitige Punkte reduzieren, nicht aber ausweiten (Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., S. 121 Rz. 2.213). Entsprechend sind -

gestützt auf die Eventualmaxime - sämtliche Begehren und Eventualbegehren in der Beschwerdeschrift vorzubringen (Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., S. 121 f. Rz. 2.215). Erst in der Replik (oder später) gestellte (neue) Begehren bzw. beantragte Varianten sind daher unzulässig (BGE 136 II 173 E. 5; Urteil des BVGer B-2418/2014 vom 17. Februar 2016 E. 6.5 "[bouton] [fig.]"; BVGE 2011/54 E. 2.1.1 mit weiteren Hinweisen). Die Beschwerdeführerin änderte bereits im Eintragungsverfahren mittels einer negativen Einschränkung in den Klassen 9 und 16 ihr Waren- und Dienstleistungsverzeichnis (vgl. Sachverhalt B.j). Entsprechend ist jene Formulierung weder strittig noch wurde sie in der Beschwerde thematisiert. Das von der Beschwerdeführerin nunmehr im Beschwerdeverfahren vorgebrachte Subsubeventualbegehren stellt zwar keine Ausweitung des ursprünglichen Beschwerdeantrags dar, ist von ihr aber erst nach der Replik gestellt worden. Vorliegend kann jedoch offen bleiben, inwiefern auf das Begehren einzutreten ist, da die vorgeschlagene Einschränkung - wie von der Vorinstanz bemängelt (Stellungnahme zur Triplik, Ziff. 3) - den Gemeingutcharakter des Zeichens nicht aufzuheben vermag, denn die vorgeschlagene Einschränkung bezieht sich auf ein Thema und nicht auf einen Dienstleistungserbringer. Da das Zeichen aber als Beschreibung und Anpreisung des Dienstleistungserbringers verstanden wird (vgl. E. 5.3 hiervor), reicht eine Einschränkung, wonach sich die Dienstleistung nicht auf das Thema "young global leaders" bezieht, nicht aus um den Gemeingutcharakter des Zeichens aufzuheben.

## **E. 9**

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerde in allen Punkten unbegründet ist.

### **E. 10.1**

Angesichts dieses Verfahrensausgangs sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens 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 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.- anzunehmen ist (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinefuss [3D]"). 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.

### **E. 10.2**

Eine Parteientschädigung ist weder der unterliegenden Beschwerde-führerin 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.