

BVGer B-4051/2018 vom 13. Januar 2020

Bundesverwaltungsgericht, 2020-01-13, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-4051_2018

FR: TAF B-4051/2018 du 13 janvier 2020

IT: TAF B-4051/2018 del 13 gennaio 2020

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 Verfügungsadressatin und Inhaberin der international registrierten Marke ist die Beschwerdeführerin im Sinne von Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) zur Beschwerdeführung legitimiert. Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 22a Abs. 1 Bst. c VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die Rechtsvertreterin der Beschwerdeführerin hat sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG). Auf die Beschwerde ist damit einzutreten.

E. 2.1

Die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) und die Schweiz sind beide Mitgliedsstaaten sowohl der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) als auch des Protokolls zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken vom 27. Juni 1989 (MMP, SR 0.232.112.4). Gemäss der neuen Fassung des Protokolls vom 1. September 2008 gilt nur zwischen Staaten, welche sowohl das Protokoll als auch das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA, SR 0.232.112.3) unterzeichnet haben, dass die Schutzverweigerung innerhalb von zwölf Monaten nach dem Datum der Notifikation durch die OMPI zu erklären ist (vgl. Art. 5 Abs. 2 Bst. a und b in Verbindung mit Art. 9sexies Abs. 1 Bst. a und b MMP). Da die USA das Madrider Abkommen nicht unterzeichnet haben, gilt vorliegend eine Frist von 18 Monaten für die Erklärung der Schutzverweigerung. Angesichts des mit der Notifikation vom 17. März 2016 beginnenden Fristenlaufs ist die Erklärung der provisorischen Schutzverweigerung am 12. Dezember 2016 fristgerecht erfolgt.

E. 2.2

Art. 5 Abs. 1 MMP verweist hinsichtlich der möglichen Gründe einer Schutzverweigerung auf das PVÜ. Gemäss Art. 6quinquies PVÜ darf die Eintragung einer Marke unter anderem verweigert oder für ungültig erklärt werden, wenn die Marken jeder Unterscheidungskraft entbehren oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sind, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des

Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können, oder die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Landes, in dem der Schutz beansprucht wird, üblich sind. Dieser absolute Ausschlussgrund deckt sich im Wesentlichen mit demjenigen des schweizerischen Markenschutzgesetzes, welches in Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) Zeichen im Gemeingut grundsätzlich ihren Schutz versagt. Die Rechtsprechung nach dem Markenschutzgesetz kann somit vorliegend herangezogen werden (Urteile des BGer 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 2 "Gipfeltreffen"; 4A_330/2009 vom 3. September 2009 E. 2.3.1 "Magnum"; Urteil des BVGer B-559/2019 vom 8. Oktober 2019 E. 2.2 "un gout de fou...jusq'au bout").

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 MSchG). Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, denen die für eine Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, und andererseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, wobei die beiden Fallgruppen eine gewisse Schnittmenge aufweisen (BGE 139 III 176 E. 2 "You"; BVGE 2018 IV/3 E. 3.3 "WingTsun"; BVGE 2010/32 E. 7.3 "Pernaton/Pernadol 400"; Matthias Städeli/Simone Brauchbar Birkhäuser, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 2 N. 34 ff.).

E. 3.2

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 als Aussage über bestimmte Eigenschaften der zu kennzeichnenden Waren oder Dienstleistungen verstanden werden. Darunter 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 (Urteil des BGer 4A_492/2007 E. 3.4 "Gipfeltreffen"; BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 2 N. 84; Eugen Marbach, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, [zit. Marbach, SIWR III/1], N. 247, 313 f.). Der Umstand, dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen hindeuten, macht ein Zeichen noch nicht zum Gemeingut. Der gedankliche Zusammenhang mit der Ware oder Dienstleistung muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasiaufwand erkennbar ist (BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"; BGE 127 III 160 E. 2b/aa "Securitas"; Urteil des BVGer B-2791/2016 vom 16. April 2018 E. 3.2 "WingTsun"). Zum Gemeingut zählen damit insbesondere auch Zeichen, die sich in allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (BGE 128 III 447 E. 1.6 "Première", BGE 129 III 225 E. 5.2 "Masterpiece", Urteil des BGer 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 "we make ideas work"; Urteile des BVGer B-187/2018 vom 22. Juli 2019 E. 4.2 "Deluxe [fig.]", B-600/2018 vom 14. Januar 2019 E. 4.4 "hype [fig.]"). 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 (Urteil des BVGer B-2791/2016 E. 3.2 "WingTsun").

E. 3.3

Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen, wobei jeder Sprache der gleiche Stellenwert zukommt (Urteil des BVGer B-187/2018 E. 4.3 "Deluxe [fig.]"). Ist die Marke aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise auch nur nach einer Landessprache schutzunfähig, ist die Eintragung zu verweigern (BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller"; Urteile des BVGer B-187/2018 E. 4.3 "Deluxe [fig.]", B-3189/2008 vom 14. Januar 2010 E. 2.6 "terroir [fig.]; Eugen Marbach/Patrick Ducrey/Gregor Wild, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 4. Aufl. 2017, Rz. 606). Weiter können auch englische Ausdrücke Gemeingut sein (BGE 129 III 228 E. 5.1 "Masterpiece"; Urteil des BGer 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 3.1 f. "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 m.H. "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", 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", B-600/2007 vom 21. Juli 2007 E. 2.3.3 "Volume up").

E. 3.4

Freihaltebedürftig sind Zeichen, die mangels gleichwertiger Alternativen im Wirtschaftsverkehr wesentlich oder gar unentbehrlich sind (Städeli/Brauchbar Birkhäuser, Art. 2 N. 48). Das Freihaltebedürfnis an einer Marke ist unter Bezugnahme auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu prüfen (Urteil des BGer 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 "Radio Suisse Romande"; BVGE 2018 IV/3 E. 3.3 "WingTsun"). Ein relatives Freihaltebedürfnis wird bei Zeichen angenommen, die für den Wirtschaftsverkehr wesentlich sind; ist ein Zeichen sogar unentbehrlich, ist das Freihaltebedürfnis absolut (BGE 134 III 314 E. 2.3.2 "M/M-Joy"; Urteil des BGer 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 "Radio Suisse Romande"; BVGE 2018 IV/3 E. 3.3 "WingTsun", BVGE 2013/41 E. 7.2 "Die Post").

E. 4

Vorab hat das Gericht die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2007, [zit. Marbach, Verkehrskreise], S. 3). Das Warenverzeichnis der strittigen internationalen Registrierung lautet "Appareils d'essai et de mesure à vide; dispositifs de commande électroniques et dispositifs d'actionnement pour pompes à vide et supports pour pompes à vide" in Klasse 9. Die Beschwerdeführerin und die Vorinstanz gehen übereinstimmend davon aus, dass sich diese Waren sowohl an den

Durchschnittskonsumenten als auch an Fachkreise, wie zum Beispiel Technikern, Ingenieuren, Physikern, Konstrukteuren oder Informatikern, richten (angefochtene Verfügung, Ziff. 28; Beschwerde, Rz. 12 f.). Die beanspruchten Mess-, Prüf- und Steuerungsgeräte der Vakuumtechnik sind grundsätzlich keine Alltagsprodukte, sondern solche, die ihre Verwendung in erster Linie im technischen Kontext und damit bei Fachkräften finden (vgl. auch Urteil des BVGer B-5766/2018 vom 14. Januar 2019 E. 3 "ETERNA"). So sind Vakuummess- und Prüfgeräte sowie Bedienungsgeräte für Vakuumpumpen und Vakuumpumpständer Produkte, die insbesondere von Heiz- und Kältetechnikern (vgl. z.B. Produkte der Testo AG Schweiz [abrufbar unter <https://www.testo.com/de-CH/products/vacuum-gauge>] und der Inficon Holding AG [abrufbar unter: <https://products.inficon.com/de-de/nav-products/product/detail/pilot-plus-vacuum-gauge/>]), Labortechnikern (vgl. z.B. Vakuummessgeräte des Unternehmens Faust Laborbedarf AG [abrufbar unter: [https://www.faust.ch/shop/Vakuumtechnik_Trocknung_Trockenlagerung/Vakuummessgeraete/Mess-_und_Regelgeraete/\\$B\\$einfo3576_lang_DE.htm](https://www.faust.ch/shop/Vakuumtechnik_Trocknung_Trockenlagerung/Vakuummessgeraete/Mess-_und_Regelgeraete/Beinfo3576_lang_DE.htm)] oder des Unternehmens MR Chemie GmbH [abrufbar unter: <https://www.mr-chemie.de/produkte/leckpruefung-dichtheitspruefung/produkte/vakuumtechnik/product/leckpruefgeraet-vsp-1ts/>]), von Physikern und Ingenieuren verwendet werden oder auch in der Motoren-/Fahrzeugindustrie (vgl. z.B. Produkte der KaMaTec [https://www.kamatec.de/Vakuumpruefgeraet-93,227.html?kategorie=273&seite_neu=produkte_detail_de]) verwendet werden. Wohl ist in Übereinstimmung mit den Verfahrensbeteiligten davon auszugehen, dass auch Privatpersonen, und damit Endkonsumenten, solche Geräte für private Zwecke erwerben könnten. Allerdings ist dann nicht von der grossen Mehrheit der Endkonsumenten, sondern von einer (tendenziell) kleineren Anzahl technisch-/handwerklich-affiner Privatpersonen auszugehen, die gezielt nach solchen Produkten suchen und entsprechende Fachkenntnisse mitbringen. Es ist daher festzuhalten, dass die beanspruchten Waren sich in erster Linie und in der grossen Mehrheit an Fachkräfte wie Heiz- und Kältetechnikern, Ingenieuren, Physikern, Labortechnikern sowie auch an Fachkräften der Fahrzeug- und Motorenindustrie richten.

E. 5

In einem weiteren Schritt ist zu prüfen, ob der internationalen Registrierung im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren die nötige Unterscheidungskraft zukommt.

E. 5.1

Das strittige Zeichen besteht aus der Wortkombination "DIGILINE". Die Vorinstanz geht davon aus, dass das Zeichen vom Abnehmer ohne Gedankenaufwand in "DIGI" und "LINE" aufgeteilt werde, da in beiden Bestandteilen ein Sinngehalt gefunden werde (angefochtene Verfügung, Ziff. 18). Demgegenüber ist die Beschwerdeführerin der Auffassung, dass eine derartige Aufteilung des Begriffs keinesfalls naheliege und es sich um ein kennzeichnungskräftiges Fantasiezeichen handle (Beschwerde, Rz. 11).

E. 5.2

Nach übereinstimmender Ansicht der Verfahrensbeteiligten kommt dem Wort "DIGILINE" als Ganzes keine selbständige Bedeutung zu (angefochtene Verfügung, Ziff. 18; Beschwerde, Rz. 6). Lexikalisch ist der Begriff "Digiline" weder auf Deutsch, noch auf Französisch, Italienisch oder Englisch erfasst (vgl. Duden, deutsches Universalwörterbuch, 7. Aufl. 2011; Le Petit Robert, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue

française, 2012; Lo Zingarelli, vocabolario della lingua italiana, 2008; Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, 2005). Jedoch kann eine allfällige Zuordnung zum Gemeingut aus diesem Umstand nicht per se ausgeschlossen werden (Urteil des BVGer B-5296/2012 vom 30. Oktober 2013 E. 2.5 "toppharm Apotheken [fig.]"). Bei der Zeichenbeurteilung berücksichtigt die Rechtsprechung nämlich, dass der Konsument in einer Bezeichnung stets nach einem ihm bekannten Bedeutungsgehalt sucht. Weist ein Zeichen als Einheit für den Abnehmer keinen eigenen Bedeutungsgehalt auf, wird er in einem nächsten Schritt versuchen, sich aus den Teilen des Zeichens einen Sinn zu erschliessen, bevor er von einem reinen Fantasienamen ausgeht (Urteile des BVGer B-684/2016 vom 13. Dezember 2018 E. 2.4 "POSTAUTO", B-5296/2012 E. 4.3.1 "toppharm Apotheken [fig.]", B-1710/2008 vom 6. November 2008 E. 3.3 "Swistec").

E. 5.3

Kommt einem Zeichen - wie in Bezug auf den vorliegenden Fall soeben festgestellt - kein selbständiger lexikografischer Sinngehalt zu, wird der Abnehmer versuchen, eine gedankliche Zeichenaufteilung vorzunehmen. Lässt sich ein Zeichen ohne Weiteres in zwei (oder mehr) verständliche Wortteile zerlegen, stellt die Zerlegung an sich noch keinen speziellen Gedankenaufwand dar, der die Qualifizierung des Zeichens als direkt beschreibend entgegenstehen würde (Urteil des BVGer B-5296/2012 E. 4.3.1 "toppharm Apotheken [fig.]"). Vorliegend erkennt der Abnehmer im Grunde bereits auf den ersten Blick, aber bestimmt ab der Aussprache der Silben [d / g / la n] bzw. [d / d / la n], in der Endung des Zeichens "DIGILINE" den Begriff "line". Dieses Wort gehört zum englischen Grundwortschatz und ist damit ohne weiteres bekannt (Urteil des BVGer B-4848/2009 vom 14. April 2010 E. 5.1 "Trendline"; vgl. auch Eintrag zu "line", in: Langenscheidt Premium Schulwörterbuch Englisch, 2009). Der Begriff steht für Sinngehalte wie "Linie, Strich, Zeile, Grundsätze, Richtlinie, Branche, Grenze, Linienführung, Geschäftszweig, Verkehrslinie, Draht" (vgl. Eintrag zu "line" in: Langenscheidts e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch, <https://de.langenscheidt.com/englisch-deutsch/line>). Kommt hinzu, dass die englische Vokabel "line" in nahezu identischer Schreibweise und Aussprache in unseren Landessprachen - zu Deutsch als "Linie", auf Französisch als "ligne" und auf Italienisch als "linea" - gebräuchlich ist, und der gleiche Sinngehalt vorliegt (vgl. Urteil des BVGer B-4848/2009 E. 5.1 "Trendline"). Auf "-line" endende Marken können namentlich eine Produktelinie bezeichnen (Urteil des BVGer B-6246/2010 vom 28. Juli 2011 E.6.1 "JumboLine"; Urteil des BGer 4A.6/1998 vom 10. September 1998 E. 4 "Swissline"; Entscheid der RKGE, veröffentlicht in: sic! 1997, 182 E. 9 "Ecoline/Decoline"). Allerdings liegt diese Deutung oft nicht als einziges nahe, sondern das Zeichen kann je nach Einzelfall auch unbestimmt und dadurch unterscheidungskräftig wirken (Urteil des BGer 4A.6/1998 vom 10. September 1998 E. 4 "Swissline"; Entscheid der RKGE, veröffentlicht in: sic! 1999, 274 E. 5 "Starline"). Wie es sich vorliegend verhält, kann damit erst beurteilt werden, wenn klargestellt ist, was mit dem weiteren Zeichenbestandteil "DIGI" assoziiert wird. Dies ist im Folgenden zu prüfen.

E. 5.4.1

Die Beschwerdeführerin rügt, "DIGI" sei kein eigenständiger Begriff, dem als solcher ein bekannter, konkreter Sinngehalt innewohne (Beschwerde, Rz. 8 f.). Fantasiezeichen und anlehrende Zeichen beinhalten keinen konkreten Sinngehalt, sie wiesen aber allenfalls auf gewisse Merkmale der Waren hin, ohne deshalb direkt beschreibend zu sein (Beschwerde, Rz. 16). Auch könne "DIGI" im Schweizer Sprachgebrauch nicht ohne Weiteres mit

"digital" gleichgesetzt werden, da "DIGI" in den Schweizer Landessprachen Deutsch, Französisch und Italienisch eben keine übliche Abkürzung für "digital" darstelle (Beschwerde, Rz. 17).

E. 5.4.2

Die Vorinstanz bringt dagegen vor, "DIGI" sei eine Abkürzung für "digital" und werde in dieser Bedeutung insbesondere auch in der Schweiz üblicherweise verwendet (angefochtene Verfügung, Rz. 19 f.). Dazu zählt die Vorinstanz einige Beispiele aus der Werbung wie "Digital-TV - Digi-TV", "Digicom Digitale Medien", "DigiDoc - Digital Documents" und "DigiCube - wir sind digitale Denker" auf. Zudem, so die Vorinstanz, sei der Begriff "digi" in der Prüfungshilfe des Instituts als "direkter Hinweis auf digital" erfasst (vgl. Prüfungshilfe der Vorinstanz, abrufbar unter <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>). In Anbetracht, dass der Begriff "Digital" im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren beschreibend sei, komme einem solchen Hinweis Gemeingutcharakter zu.

E. 5.4.3

Sind bei einem Zeichenbestandteil mehrere Bedeutungsinhalte denkbar, ist entscheidend zu wissen, welche dieser Bedeutungen der Abnehmer dem fraglichen Zeichen in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen vorwiegend beimisst, mit anderen Worten welcher Sinngehalt für ihn dominiert (Urteil des BVGer B-5296/2012 E. 2.5 "toppharm Apotheken [fig.]"). Diverse Lexikoneinträge lassen darauf schliessen, dass "digi" ein Hinweis auf digital ist (<https://www.duden.de/suchen/dudenonline/digi> und <https://www.acronymfinder.com/DIGI.html>; zuletzt besucht am 13. Januar 2020). Weiter zeigt die Vorinstanz mit den obengenannten Beispielen, dass die Abnehmer es sich gewohnt sind, den Bestandteil "digi" - vorbehältlich der Relativierung des Zusammenhangs durch die Art der beanspruchten Produkte - insbesondere im Zusammenhang mit Produkten, die einen Zusammenhang zu "digital" haben, als Hinweis auf digital erkennen. Vorliegend wird von der Beschwerdeführerin zwar bestritten, dass ihre Produkte digitaler Natur seien, weshalb ein solcher Sinngehalt sich in casu gar nicht aufdränge. Dem ist allerdings entgegen zu halten, dass ein solcher Ausschluss digitaler Elemente sich aus dem Warenverzeichnis nicht herleiten lässt. Die Vakuumtechnik befasst sich mit Geräten und Verfahren zur Erzeugung, Aufrechterhaltung und Messung eines Vakuums sowie der technischen Anwendung des Vakuums (Meyers Grosses Standard Lexikon, Band 3, 1983, S. 570; vgl. auch <https://de.wikipedia.org/wiki/Vakuumtechnik>, zuletzt besucht am 13. Januar 2020). Handelsübliche Geräte im Bereich von Ionisationsvakuummeter verfügen über digitale Messwert- und Messbereichsanzeigen (Karl Jousten, in: Handbuch Vakuumtechnik, 12. Auflage 2018, S. 725). Entsprechend existieren "tragbare digital-Vakuummeter" (vgl. <http://vakuummeter.com/tragbares-digitales-vakuum-messgerät/>; zuletzt besucht am 13. Januar 2020) oder digitale Vakuum-Messgeräte und Vakuum-Controller (vgl. <https://www.vacuubrand.com/de/page690.html>; zuletzt besucht am 13. Januar 2020). Dies stellt ein klares Indiz dafür dar, dass gewisse Komponenten der generell auf dem Markt angebotenen Waren digital sind. Selbst wenn zum Beispiel eine Vakuumanlage an sich nicht digital ist, kann sie dennoch digitale Elemente enthalten. Damit können die beanspruchten Waren der Vakuumtechnik sowie die elektronischen Steuerungsgeräte, wenn nicht sogar ganz, so doch zumindest über digitale Elemente verfügen. Daher liegt "DIGI" als Hinweis auf bzw. als Abkürzung für "digital" für den ohnehin technisch versierten Abnehmer (vgl. E. 4 hiervor) ohne grossen Gedankenaufwand am nächsten. Es ist demnach davon auszugehen, dass die Abnehmer dieses Zeichenbestandteil, obwohl andere

Assoziationen denkbar sind, in erster Linie als einen Hinweis auf "digital" verstehen.

E. 5.4.4

Zusammenfassend ergibt sich damit, dass das Zeichenbestandteil "DIGI" in Bezug auf die beanspruchten Waren vom ohnehin technisch versierten Verkehrskreis (vgl. E. 4 hiervor) als Hinweis auf "digital" verstanden wird. Dabei ist nicht massgebend, ob "DIGI" eine offizielle Abkürzung von "digital" darstellt, solange beim Abnehmer ein entsprechender Konnex zum Begriff "digital" hergestellt wird (Urteil des BVGer B-5296/2012 E. 4.3.1 "toppharm Apotheken [fig.]").

E. 6

Schliesslich gilt es zu prüfen, ob die Kombination der Bestandteile "digi" und "line" als "digitale Produktlinie" verstanden wird.

E. 6.1

Die Beschwerdeführerin rügt, dass im Warenverzeichnis der internationalen Registrierung keinerlei Hinweise auf digitale Technik zu finden seien. Es brauche mehrere gedankliche Schritte, um vom Zeichen "DIGILINE" auf die von der Vorinstanz unterstellte Bedeutung "digitales Sortiment" resp. "digitale Produktlinie" zu schliessen. Die Vorinstanz hingegen geht in der angefochtenen Verfügung davon aus, dass es ohne Gedankenaufwand ersichtlich sei, dass die beanspruchten Waren Teil einer digitalen Produktlinie seien.

E. 6.2

Das in Frage stehende Zeichen kombiniert die Sinngehalte "line" und "digital" in Form von "digi", wobei sich das Element "LINE" semantisch auf das vorangestellte "DIGI" bezieht. Entgegen der von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Ansicht führt das dargestellte Verständnis von "DIGI" (vgl. E. 5.4 hiervor) dazu, dass in Bezug auf den Wortbestandteil "LINE" die Bedeutung der Produktlinie (vgl. E. 5.3 hiervor) in den Vordergrund rückt. Die Beurteilung ist, wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, mit dem im Urteil des BVGer B-6246/2010 "JumboLine" beurteilten Sachverhalt vergleichbar. Darin hat das Bundesverwaltungsgericht ausgeführt, die Abmessungen von Fenstern und Türen würden aufgrund ihrer funktionalen Vielfalt erfahrungsgemäss variieren, womit sich die Vorstellung einer Produktlinie mit besonders grossen Türen und Fenstern aufdränge (vgl. Urteil des BVGer B-6246/2010 E. 7.1 "JumboLine"). In vergleichbarer Weise liegt es auch in Bezug auf Vakuummess- und Prüfgeräte sowie elektronische Steuerung und Bediengeräte für Vakuumpumpen nahe, zwischen mehr und weniger digitalisierten Produktausführungen zu unterscheiden, womit die Wortkombination "DIGILINE" die Bedeutung einer Produktlinie im Sinne von besonders weitgehend digitalisierten Geräten beigemessen wird. "Digiline" wird damit in der Schweiz als Wortkombination für Produkte mit digitalem Bezug verstanden.

E. 6.3

Aus der Tatsache, dass die in Frage stehende Waren entweder digitale Elemente beinhalten oder sich in eine solche Umgebung einbinden lassen, ergibt sich aufgrund des soeben Gesagten, dass es nahe liegt, die Kombination "DIGILINE" im vorliegenden Zusammenhang als "digitale Produktlinie" zu verstehen. Das Zeichen ist damit bezüglich einer Produkteigenschaft beschreibend, womit der internationalen Registrierung die nötige Unterscheidungskraft fehlt. Infolgedessen kann offen bleiben, ob das strittige Zeichen überdies freihaltebedürftig ist. Die Beschwerde ist insoweit abzuweisen.

E. 7

Die Beschwerdeführerin macht ferner gestützt auf Art. 8 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) einen Anspruch auf Gleichbehandlung geltend und verlangt, dass ihre internationale Registrierung aufgrund der Eintragung vergleichbar lautender Marken ebenfalls einzutragen sei.

E. 7.1

Nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln. 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 (Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 2 N. 30). Demgegenüber besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, selbst wenn eine bisher abweichende Praxis bestanden haben sollte. 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 m.w.H. "Doppelhelix [fig.]"; Urteil des BVGer B-6068/2014 vom 1. Februar 2016 E. 6.2 "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 (Urteile 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 BVGer B-7421/2006 vom 27. März 2007 E. 3.4 "we make ideas work"; Marbach, a.a.O., Rz. 232 f.). Werden die Voraussetzungen der Gleichbehandlung im Unrecht ausnahmsweise bejaht, ist zu prüfen, ob deren Anwendung nicht vorrangige öffentliche oder private Interessen entgegenstehen (BGE 139 II 49 E. 7.1; 126 V 390 E. 6a; 123 II 248 E. 3c; Philipp Dannacher, Der allgemeine Gleichheitssatz im Markenprüfungsverfahren bei Gemeinschaftsmarken der EU sowie im deutschen und im schweizerischen Markenprüfungsverfahren, 2012, S. 39). Verletzungen des Gleichbehandlungsgebots müssen sodann im Rechtsmittelverfahren grundsätzlich ausdrücklich gerügt werden, was auch die Obliegenheit einschliesst, entsprechende Vergleichsfälle anzugeben (vgl. BVGE 2007/16 E. 6.4 m.w.H.; Urteile des BVGer B-1456/2016 vom 7. Dezember 2016 E. 4 "Schweiz Aktuell", B-6068/2014 E. 6.2 "Goldbären", B-2609/2012 vom 28. August 2013 E. 8.1 "Schweizer Fernsehen").

E. 7.2

Die Beschwerdeführerin zitiert eine Vielzahl schweizerischer Marken, welche entweder den Begriff "digi" oder den Begriff "line" enthalten. Es sind dies für Eintragungen mit der Endung "line": Nr. 2P-445'523 "ECOLINE" (hinterlegt: 1997), Nr. P-478'545 "THAILINE" (hinterlegt: 2000), Nr. P-484'953 "XPERT-LINE" (hinterlegt: 2001), Nr. P-492'835 "PREMIUMLINE" (hinterlegt: 2001), Nr. P-498'280 "MUSIC LINE" (hinterlegt: 2002), Nr. P-519'176 "FUELLINE" (hinterlegt: 2003), Nr. P-538'601 "SMARTLINE" (hinterlegt: 2005), Nr. P-538'207 "PROLINE" (hinterlegt: 2005), Nr. P-533'369 "HydraLine" (hinterlegt: 2005), Nr. P-550'007 "ETHERLINE" (hinterlegt: 2006), Nr. 584'902 "SAVERLINE" (hinterlegt: 2009), Nr. 621'684 "OFFICELINE" (hinterlegt: 2010), Nr. 608'306 "RedLine" (hinterlegt: 2010), Nr. 610'000 "BlueLine" (hinterlegt: 2011), Nr. 645'924 "Grind Line" (hinterlegt: 2013), Nr. 681'632 "SOFTLINE" (hinterlegt: 2015) und Nr. 713'660 "Teqline" (hinterlegt: 2018). Für Eintragungen, die "digi" enthalten, bringt sie

vor: Nr. 2P-297'411 "DIGIRULER" (hinterlegt: 1979), Nr. P-368'196 "DIGICOMP" (hinterlegt: 1989), Nr. P-475'142 "DIGICOMP" (hinterlegt: 2000), Nr. P-486'055 "DIGITEC" (hinterlegt: 2001), Nr. P-483'389 "DIGITAL SHOP" (hinterlegt: 2001), Nr. P-508'297 "DigitAll" (hinterlegt: 2003), Nr. P-517'294 "DIGI-KEY" (hinterlegt: 2003), Nr. P-560'859 "DIGITALSTROM" (hinterlegt: 2007), Nr. 601'068 "digitalPOWER" (hinterlegt: 2010), Nr. 659'526 "OFFICINE DIGITALI" (hinterlegt: 2014), Nr. 701'785 "DIGITAL EXPERIENCE" (hinterlegt: 2014), Nr. 663'894 "DigiButler" (hinterlegt: 2014), Nr. 697'078 "DIGIHALER" (hinterlegt: 2016) sowie Nr. 692'133 "DIGITAL GARAGE" (hinterlegt: 2016).

E. 7.3

Nachdem feststeht, dass die Vorinstanz das Zeichen "DIGILINE" bundesrechtskonform dem Gemeingut zugeordnet hat, kann mit der Rüge, die Rechtsgleichheit sei verletzt worden, nur noch die Gleichbehandlung im Unrecht verlangt werden. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts 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_250/2009 vom 10. September 2009 E. 4 "Unox [fig.]" ; Urteil des BVGer B-3331/2010 vom 3. November 2010 E. 8.1 "Paradies [fig.]"). Voraussetzung für einen Anspruch auf Gleichbehandlung ist, dass das zu beurteilende Zeichen im Hinblick auf die beanspruchten Waren und in Bezug auf den Zeichenaufbau mit den herangezogenen Voreintragungen vergleichbar ist (Urteil des BVGer B-3331/2010 E. 8.1 m.w.H. "Paradies [fig.]").

E. 7.4

Jene Voreintragungen, welche vor 8 Jahren und länger seit Anhebung des Beschwerdeverfahrens hinterlegt worden sind, sind für "line" folgende: Nr. 2P-445'523 "ECOLINE" (hinterlegt: 1997), Nr. P-478'545 "THAILINE" (hinterlegt: 2000), Nr. P-484'953 "XPERT-LINE" (hinterlegt: 2001), Nr. P-492'835 "PREMIUMLINE" (hinterlegt: 2001), Nr. P-498'280 "MUSIC LINE" (hinterlegt: 2002), Nr. P-519'176 "FUELLINE" (hinterlegt: 2003), Nr. P-538'207 "PROLINE" (hinterlegt: 2005), Nr. P-533'369 "HydraLine" (hinterlegt: 2005), Nr. P-550'007 "ETHERLINE" (hinterlegt: 2006), Nr. P-538'601 "SMARTLINE" (hinterlegt: 2005), Nr. 621'684 "OFFICE LINE" (hinterlegt: 2010), Nr. 608'306 "Red Line" (hinterlegt: 2010), Nr. 584'902 "SAVERLINE" (hinterlegt: 2009). Für "digi" sind dies: Nr. 2P-297'411 "DIGIRULER" (hinterlegt: 1979), Nr. P-368'196 "DIGICOMP" (hinterlegt: 1989), Nr. P-483'389 "DIGITAL SHOP" (hinterlegt: 2001), und Nr. P-475'142 "DIGICOMP" (hinterlegt: 2000), Nr. P-486'055 "DIGITEC" (hinterlegt: 2001), Nr. P-508'297 "DigitAll" (hinterlegt: 2003), Nr. P-517'294 "DIGI-KEY" (hinterlegt: 2003), Nr. P-560'859 "DIGITALSTROM" (hinterlegt: 2007), Nr. 601'068 "digitalPOWER" (hinterlegt: 2010). Die Vorinstanz ist der Auffassung, dass sich diese Marken bereits aufgrund ihres Alters nicht für einen Vergleich eignen (Vernehmlassung, Ziff. 3). Die Beschwerdeführerin hingegen verweist auf die Sachlage, dass das Alter einiger Voreintragungen bei Aufzeigen einer langjährigen Praxis nicht nachteilig sei. Es ist der Beschwerdeführerin insofern zuzustimmen, als ihr das Alter von Voreintragungen dann nicht zum Nachteil gereichen kann, wenn die Vergleichsmarken eine konstante, langjährige und bis zum heutigen Zeitpunkt andauernde Praxis der Vorinstanz darlegen (Urteile des BVGer B-1722/2016 vom 28. März 2018 E. 6.3.3 "fig. [emballage]"),

B-6068/2014 E. 6.6 "Goldbären"). Entsprechend müssten die Voreintragungen aufzeigen, dass die Vorinstanz solche Marken seit Jahren konstant und bis heute andauernd einträgt. Demnach ist nachfolgend zu prüfen, welche Bedeutung in diesem Zusammenhang den jüngeren seitens der Beschwerdeführerin angeführten Marken zukommt.

E. 7.5

Betreffend die zu "digi" vorgebrachten Marken jüngerer Datums sind sich lediglich Nr. 659'526 "OFFICINE DIGITALI", Nr. 663'894 "DigiButler" und Nr. 701'785 "DIGITAL EXPERIENCE" ebenfalls für Messgeräte und Messinstrumente der Klasse 9 eingetragen. Die restlichen beiden Vergleichsmarken (vgl. Beschwerde, Rz. 22-30) beziehen sich auf andere Waren innerhalb derselben Klasse und sind daher nicht vergleichbar. "OFFICINE DIGITALI" und "DIGITAL EXPERIENCE" bestehen aus zwei Einzelwörtern und nicht wie das strittige Zeichen aus einer Wortkombination. Ausserdem wird "digi" bei diesen beiden Marken ausgeschrieben und steht bei "OFFICINE DIGITALI" am Zeichenende. Übrig bleibt somit lediglich die Marke Nr. 663'894 "DigiButler". Ob "Butler" einem Zeichen im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren mehr Unterscheidungskraft als "line" verleiht, kann offengelassen werden. Weicht nämlich die Praxis - wie vorliegend - jedenfalls nur in Einzelfällen vom Recht ab, kann aufgrund dieser Voreintragung auch unter Mitberücksichtigung älterer 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; BVGE 2016/21 E. 6.8 m.w.H. "Goldbären"; vgl. E. 7.1 hiervor). Der Beschwerdeführerin gelingt es demzufolge nicht, eine rechtswidrige Praxis aufzuzeigen, welche einen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht zu begründen vermöchte.

E. 7.6

Betreffend "line" beziehen sich von den insgesamt fünf übrigbleibenden Voreintragungen lediglich Nr. 645'924 "Grind Line" und Nr. 713'660 "Teqline" auf Messgeräte und Messinstrumente der Klasse 9. Dabei kann offen bleiben, ob es einen Unterschied macht, dass die Marke "Grind Line" aus zwei Zeichenelementen besteht, also kein zusammengesetztes Zeichen ist. Jedenfalls vergleichbar ist das Zeichen "Teqline". Wie in Erwägung 7.5 festgehalten, genügen wenige Einzelfälle auch unter Mitberücksichtigung älterer Voreintragungen indessen nicht, um eine ständige Eintragungspraxis nachzuweisen.

E. 7.7

Nach dem Gesagten ist festzustellen, dass die Beschwerdeführerin aus dem Gleichbehandlungsgebot weder in Bezug auf "DIGILINE" noch bezüglich der Elemente "digi" bzw. "line" etwas zu ihren Gunsten ableiten kann. Sie hat keinen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht.

E. 8

Die Beschwerdeführerin macht im Weiteren geltend, ihrer Marke sei im Ausland verschiedentlich Schutz gewährt worden. Ausländische Entscheide haben nach ständiger Praxis allerdings keine präjudizielle Wirkung. Bloss in Zweifelsfällen kann die Eintragung in Ländern mit ähnlicher Prüfungspraxis ein Indiz für die Eintragungsfähigkeit sein (BGE 130 III 113 E. 3.2 "Montessori"; Urteil des BVGer B-498/2008 vom 23. Oktober 2008 E. 5 "Behälterform [3D]"). Angesichts des klaren Gemeingutcharakters der strittigen Marke kommt dem Umstand, dass ihr in ausländischen Jurisdiktionen Schutz gewährt worden ist, keine präjudizielle Wirkung zu. Vorliegend handelt es sich nicht um einen Grenzfall, bei

dem allenfalls der Blick in die ausländische Prüfungspraxis den Ausschlag für eine Schutzgewährung geben könnte (vgl. Urteile des BVGer B-1722/2016 E. 7.2 "fig. [emballage]", B-498/2008 E. 5 m.w.H. "Behälterform [3D]").

E. 9

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz der internationalen Registrierung IR 1'293'138 "DIGILINE" den Markenschutz in der Schweiz für die Waren "Appareils d'essai et de mesure à vide; dispositifs de commande électroniques et dispositifs d'actionnement pour pompes à vide et supports pour pompes à vide" der Klasse 9 zu Recht versagt hat. Die Beschwerde ist deshalb abzuweisen.

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 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.