

# **BVGer B-516/2008 vom 23. Januar 2009**

Bundesverwaltungsgericht, 2009-01-23, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-516\\_2008](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-516_2008)

FR: TAF B-516/2008 du 23 janvier 2009

IT: TAF B-516/2008 del 23 gennaio 2009

## **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**

In ihrer Replik vom 16. Mai 2008 rügt die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe ihren Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt. Konkret macht sie geltend, die Vorinstanz habe die Frage nach dem Freihaltebedürfnis (in der angefochtenen Verfügung) offen gelassen, vertrete aber die Auffassung, es bestehe ein Freihaltebedürfnis. Damit stelle die Vorinstanz einen Rückweisungsgrund in den Raum, ohne ihn auch nur ansatzweise zu begründen. Die Vorinstanz hält dagegen, dass die Frage des Freihaltebedürfnisses offen bleiben könne, wenn es dem Zeichen an Unterscheidungskraft fehle, was nicht nur der Lehre, sondern auch der gängigen Praxis entspreche. Inwiefern durch das Offenlassen dieser Frage das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin verletzt sein solle, sei nicht nachvollziehbar.

#### **E. 2.1**

Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV, SR 101) ergibt sich, dass die Behörde die Vorbringen des vom Entscheid in seiner Rechtsstellung Betroffenen auch tatsächlich hört, prüft und in der Entscheidungsfindung berücksichtigt (Urteil des Bundesgerichts 4A.15/2006 vom 13. Dezember 2006 E. 4.1, mit Verweis auf BGE 124 I 241 E. 2 und BGE 124 I 49 E. 3a). Daraus folgt die Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen. Dem entsprechend hat die Zurückweisung einer Markenmeldung in einer förmlichen und begründeten Verfügung zu erfolgen (vgl. Art. 35 Abs. 1 VwVG; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und

Wettbewerbsrecht [sic!] 2003 S. 498 E. 2 - Waschtablette II). Die Begründungspflicht und der Anspruch auf Begründung sind nicht bereits dadurch verletzt, dass sich die urteilende Behörde nicht mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass sich der Betroffene über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiter ziehen kann. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (BGE 130 II 530 E. 4.3, BGE 129 I 232 E. 3.2, BGE 126 I 97 E. 2b).

### **E. 2.2**

In der angefochtenen Verfügung hat die Vorinstanz ausführlich begründet, weshalb es der angemeldeten Marke AFTER HOURS ihrer Ansicht nach an Unterscheidungskraft mangle und sie daher als zum Gemeingut gehörig nicht eintragungsfähig sei (vgl. E. II.2 - 11 der angefochtenen Verfügung). In E. II.12 liess sie die Frage nach dem Freihaltebedürfnis ausdrücklich offen. Dennoch gab sie anschliessend zu bedenken, dass auf Grund der Mehrsprachigkeit der Schweiz englischsprachige Ausdrücke im Wirtschafts- und Geschäftsverkehr von besonderer Bedeutung seien. Auch in E. II.5 deutete sie an, dass sie das angemeldete Zeichen zudem als Freihaltebedürftig erachte. Eine konkrete Begründung für diese Auffassung fehlt indessen. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass dem Motiv der fehlenden Unterscheidungskraft in der Praxis insofern eine vorherrschende Rolle zukommt, als es nicht mehr als nötig erachtet wird, die Frage eines allfälligen Freihaltebedürfnisses zu prüfen, wenn es dem Zeichen an Unterscheidungskraft mangelt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7424/2006 vom 12. November 2007 E. 3.5 i.f. - Bona, mit Verweis auf: ERIC MEIER, Motifs absolus d'exclusion: la notion du domaine public dans une perspective comparative in sic! 2005 Sonderheft S. 67 ff., S. 69 und RKGE in sic! 2004 S. 403 E. 4 - Finanzoptimierer; vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6070/2007 vom 24. April 2008 E. 3.5 - Trabecular Metal). Auch im vorliegenden Fall hat sich die Vorinstanz in ihrer Begründung auf das Motiv der fehlenden Unterscheidungskraft konzentriert; die Frage des Freihaltebedürfnisses hat sie offenbar lediglich im Sinne eines obiter dictums aufgeworfen. Da der Schutzausschlussgrund "Gemeingut" bereits dann erfüllt ist, wenn einem hinterlegten Zeichen die Unterscheidungskraft fehlt (CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 34, vgl. E. 3 nachstehend), war die Vorinstanz nicht verpflichtet, ein allfälliges Freihaltebedürfnis näher zu begründen. Die Vorinstanz hat somit die Überlegungen genannt, von denen sie sich hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützte. Daher ist sie ihrer Begründungspflicht hinreichend nachgekommen. Die Rüge der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe ihren Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, stösst folglich ins Leere.

### **E. 3**

Nach Art. 2 Bst. a des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11) sind Zeichen, die zum Gemeingut gehören, vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben. Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits

Zeichen, denen die für die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (RKGE in: sic! 2003 S. 495 E. 2 - Royal Comfort; WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 34; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.] Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Band Kennzeichenrecht, Basel und Frankfurt a.M. 1996, S. 35). Dazu gehören unter anderem Sachbezeichnungen, sowie Hinweise auf Eigenschaften, wie die Beschaffenheit, die Bestimmung, den Verwendungszweck, die Zeit der Erzeugung oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, für welche das Zeichen hinterlegt wurde (RKGE in sic! 2003 S. 495 E. 2 - Royal Comfort, mit Verweis auf das Urteil des Bundesgerichts vom 23. März 1998 - Avantgarde, in sic! 1998 S. 397; BGE 128 III 447 E. 1.5 - Première; BGE 127 III 160 E. 2b/aa - Securitas; vgl. auch Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 [PVÜ, SR 0.232.04]). Als Gemeingut schutzunfähig sind auch Zeichen, die sich in allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (Urteil des Bundesgerichts 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 - we make ideas work; BGE 129 III 225 E. 5.1 - Masterpiece I). Der Umstand, dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen hindeuten, macht ein Zeichen aber noch nicht zum Gemeingut. Der gedankliche Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke für einen erheblichen Teil der schweizerischen Markenadressaten ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand an Phantasie zu erkennen ist (BGE 128 III 447 E. 1.5 - Première; BGE 127 III 160 E. 2b/aa - Securitas; Urteile des Bundesgerichts vom 23. März 1998 in sic! 1998 S. 397 E. 1 - Avantgarde, und vom 10. September 1998 in sic! 1999 S. 29 E. 3 - Swissline). Setzt sich die Marke aus Wörtern einer anderen als einer schweizerischen Landessprache zusammen, so ist auf die Sprachkenntnisse der angesprochenen Verkehrskreise abzustellen. Die englische Sprache ist dem schweizerischen Durchschnittsverbraucher zumindest in den Grundzügen vertraut, so dass nicht nur einfache Wörter mit leicht verständlichem Sinngehalt, sondern auch komplexere Aussagen verstanden werden (WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 17). Englische Begriffe müssen mit anderen Worten berücksichtigt werden, sofern sie einem nicht unbedeutenden Teil der Bevölkerung unseres Landes bekannt sind (BGE 129 III 225 E. 5.1 - Masterpiece I; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-8371/2007 vom 19. Juni 2008 E. 5 - Leader, B-7403/2006 vom 16. August 2007 E. 4.2 - Engineered for men und B-7410/2006 vom 20. Juli 2007 E. 3 Masterpiece II). 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 (RKGE in sic! 2003 S. 495 E. 2 - Royal Comfort; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-804/2007 vom 4. Dezember 2007 E. 2 - Delight Aromas [fig.] und B-5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2 - Peach Mallow).

#### **E. 4**

In einem ersten Schritt sind die massgebenden Verkehrskreise zu bestimmen. Hinsichtlich der Frage der Unterscheidungskraft sind die massgebenden Verkehrskreise die Abnehmer, während sich das Freihaltebedürfnis aus Sicht der Branche, d.h. der Konkurrenzunternehmen bestimmt (Willi, a.a.O., Art. 2, N. 41 und 44; Eugen Marbach, Kennzeichenrecht, N. 577, in: Roland von Büren / Eugen Marbach / Patrik Ducrey, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bern 2008).

#### **E. 4.1**

Zunächst ist festzuhalten, dass die Vorinstanz entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin der Definition der Verkehrskreise nicht ausgewichen ist. Denn die Vorinstanz argumentierte in der angefochtenen Verfügung, von den beanspruchten Dienstleistungen seien nicht nur Durchschnittsabnehmer, sondern auch Fachkreise im Bereich Uhren und Bijouterie betroffen. Heutzutage liessen Uhren- und Schmuckgeschäfte beispielsweise die Dienstleistungen der Klasse 37 auch extern (d.h. im Ausland) durchführen. In ihrer Vernehmlassung führte sie diesbezüglich weiter aus, gerade Reparaturdienstleistungen im Uhrenbereich (z.B. Aufpolieren eines leicht zerkratzten Uhrenglases) würden in den seltensten Fällen und nur bei geringfügigen Beschädigungen direkt vom Uhrengeschäft erbracht. Bei grösseren Reparaturen oder Servicearbeiten würden die Uhren an Dritte (sei es das Herstellungswerk oder spezialisierte Uhrmacher) weitergegeben. Die relevanten Verkehrskreise seien eben nicht nur Endkonsumenten der Dienstleistungen (das breite Publikum), sondern auch die Marktzwischenstufe der Uhren- und Schmuckgeschäfte (Spezialisten), nämlich in demjenigen Ausmass, als dass die Arbeiten an Dritte vergeben würden. Die Beschwerdeführerin hielt in ihrer Beschwerde dagegen, massgebender Verkehrskreis sei die Gesamtbevölkerung. Zur Begründung führt sie aus, Uhren- und Bijouteriegeschäfte richteten ihr Angebot an ein sehr breites Publikum. Praktisch jeder Mann und jede Frau trage eine Uhr und sei damit potentieller Kunde eines Uhren- und Bijouteriegeschäftes. Detailhandel mit Uhren und Schmuck betrieben nicht nur die traditionellen, eher hochpreisig positionierten Fachgeschäfte, sondern auch jedes Warenhaus. Wer eine Uhr besitze, sei gleichzeitig potentieller Nachfrager von Reparatur- und Servicedienstleistungen, und sei dies auch nur, um die Batterie fachkundig auszuwechseln. Die von der Vorinstanz erwähnte Marktzwischenstufe der Uhren- und Schmuckgeschäfte gebe es im diskutierten Zusammenhang nicht. Soweit der Fachhändler die Reparatur nicht selbst ausführe (entgegen der These der Vorinstanz beschäftigten spezialisierte Fachgeschäfte sehr wohl vor Ort eigene Uhrmacher) werde die Uhr vom Handel regelmässig bei der Herstellerfirma eingeschickt.

#### **E. 4.2**

Das strittige Zeichen AFTER HOURS ist, nach der von der Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 10. September 2007 eingeschränkten Dienstleistungsliste, hinterlegt für "Vente au détail de produits horlogers et de bijouterie" (Klasse 35) sowie "Réparation et entretien de produits horlogers et de bijouterie" (Klasse 37).

##### **E. 4.2.1**

Nach den Richtlinien des Instituts wird unter "vente au détail" respektive "Detailhandel" das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern, verstanden (S. 32 der Richtlinien in Markensachen [Stand: 1. Juli 2008]; vgl. auch die Umschreibung der Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle [OMPI] in der Vollversion der Nizza-Klassifikation, 9. A., S. 27). Diese Umschreibung bringt nach einem Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum (RKGE in sic! 2007 S. 39 - Sud Express / Expressfashion) nicht klar zum Ausdruck, ob diese Dienstleistung nur gegenüber Produktions- und Handelsunternehmen erbracht wird, oder ob sie als solche auch Letztabnehmern angeboten wird und dafür Schutz beansprucht. Die RKGE argumentierte im Wesentlichen, der Verkauf von Gütern, einschliesslich der damit zusammenhängenden Hilfsdienstleistungen wie der Auslage, Bedienung oder Verpackung solcher Waren, gehöre

zur Eintragung in der entsprechenden Warenklasse und erfordere keine Eintragung für "Detailhandel". Im Weiteren würde es dem Spezialitätsprinzip widersprechen, Detailhandel gleichzeitig in der Klasse 35 als "Dienstleistung des Warenverkaufs an Letztabnehmer" und als sämtliche Waren in den Klassen 1 - 34 einzuordnen. Der Gleichartigkeitsbereich einer Markeneintragung für Detailhandel sei daher eng zu fassen und auf jene Dienstleistungen zu beschränken, die sich vom Verkauf von Waren der Klassen 1 - 34 hinreichend unterscheiden. Als Abnehmer der von der angefochtenen Marke angebotenen Dienstleistungen "services de vente au détail, vente au détail pour de sacs à dos, de sacs, de portefeuilles et de vêtements, par le biais de réseaux globaux d'ordinateur (Internet)" erachtete sie daher vor allem Produzenten und Handelsunternehmen (RKGE in sic! 2007 S. 39 E. 5 - 7, E. 10 sowie nicht veröffentlichte Bst. A. und B. des Sachverhalts - Sud Express / Expressfashion; vgl. auch RKGE in sic! 2007 S. 33 E. 5a - Swissôtel). Das Bundesverwaltungsgericht hat keine Veranlassung, von dieser Rechtsprechung abzurücken. Übertragen auf den vorliegenden Fall sind daher hinsichtlich der in Klasse 35 eingetragenen Dienstleistung "Vente au détail de produits horlogers et de bijouterie" Produzenten und Handelsunternehmen in der Uhren- und Bijouteriebranche als massgebliche Verkehrskreise zu betrachten. In der Schweiz existiert eine grosse Anzahl von Produzenten und Handelsunternehmen in der Uhren- und Bijouteriebranche. So ergibt eine Suche in den "Gelben Seiten" (vgl. <http://yellow.local.ch/de>, zuletzt besucht am 21. Januar 2009) folgende Anzahl Treffer: "Bijouterie en gros": 18, "Bijouterie": 1991, "Bijouteriefabrikation": 69, "Uhren": 1565, "Uhrenatelier": 69, "Uhrenfabrikation": 167. Selbst wenn diejenigen Unternehmen nicht berücksichtigt werden, welche weder Uhren noch Schmuck produzieren oder damit handeln, ist davon auszugehen, dass eine stattliche Anzahl Unternehmen zu den hier massgeblichen Verkehrskreisen zählt. Nicht in vielen davon - am ehesten in Unternehmen mit weltweiten Geschäftsbeziehungen - können Mitarbeiter mit überdurchschnittlichen Englischkenntnissen erwartet werden. Für den hier massgeblichen Grossteil der angesprochenen Verkehrskreise, welche über keine derartigen Beziehungen verfügen, können entgegen der Ansicht der Vorinstanz indessen keine weitreichenderen Englischkenntnisse vorausgesetzt werden als für das breite Publikum.

#### **E. 4.2.2**

"Réparation et entretien de produits horlogers et de bijouterie" (Klasse 37) richtet sich an einen grösseren Verkehrskreis. Angesprochen sind in erster Linie alle Besitzer von Uhren und Schmuck, d.h. fast die ganze schweizerische Bevölkerung respektive der schweizerische Durchschnittskonsument. Angesichts dieses grossen Abnehmerkreises spielt die vergleichsweise kleine Anzahl Uhren- und Schmuckgeschäfte, die nicht über Fachkräfte verfügt und daher selbst Reparatur- und Unterhaltsdienstleistungen nachfragen muss, eine untergeordnete Rolle. Vom Durchschnittskonsumenten wird erwartet, dass er über einen Grundwortschatz in der englischen Sprache verfügt, respektive dass er gängige englische Ausdrücke versteht (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7410/2006 vom 20. Juli 2007 E. 2.2 und 3 - Masterpiece II). Dagegen erwartet die Vorinstanz im vorliegenden Fall vom Durchschnittskonsumenten aus zwei Gründen erweiterte Englischkenntnisse: Einerseits bestehe die Kundschaft der nachgelagerten Marktstufe (Endabnehmer) zu einem guten Teil aus Touristen, mit denen hauptsächlich auf Englisch kommuniziert werde. Andererseits sei gerade in der Uhrenbranche die englische Sprache weit verbreitet. So werde die offizielle Homepage der Beschwerdeführerin nur auf Englisch geführt. Die Beschwerdeführerin hält dagegen, selbst wenn mit vielen Touristen auf Englisch kommuniziert werde, gehe diese Verständigung oft nicht über den Grundwortschatz hinaus; zudem seien die Verkehrskreise

normativ zu definieren und nicht nach marketingmässig definierten Kundensegmenten. Im Weiteren erachtet sie den von der Vorinstanz gesuchten Bezug zu ihrem Internet-Auftritt unstatthaft. Dass ihre offizielle Schweizer Homepage nur auf Englisch geführt werde, entspreche einerseits nicht den Tatsachen, könne sie doch gleichzeitig auch in jeder Amtssprache abgerufen werden. Andererseits sei festzuhalten, dass sich bei einem Konzern, der mehr als 95% seines Umsatzes im Ausland erwirtschaftete, der englischsprachige Auftritt nahezu aufdränge. Wenn die Vorinstanz hieraus jedoch ableiten wolle, deswegen auch beim schweizerischen Kunden für Detailhandels- und Reparaturdienstleistungen von erhöhten Englischkenntnissen auszugehen, so sei dies nicht nachvollziehbar. Schliesslich sei darauf hinzuweisen, dass sie als Konzerngesellschaft selbst weder Uhren verkaufe noch Reparaturdienstleistungen anbiete. Mit der Beschwerdeführerin ist dafür zu halten, dass vom Internet-Auftritt der Beschwerdeführerin, der in der Tat nicht nur auf Englisch geführt wird, nicht auf erhöhte Englischkenntnisse der Abnehmer von Reparaturdienstleistungen für Uhren und Schmuck geschlossen werden kann. Denn Internet-Auftritte richten sich insbesondere auch an das hier nicht massgebliche ausländische Publikum. Auch der Umstand, dass mit den Touristen, die in der Schweiz Reparatur- und Unterhaltungsdienstleistungen für Uhren und Schmuck nachfragen, auch auf Englisch kommuniziert wird, führt zu keinem anderen Ergebnis. Denn zur Verständigung über entsprechende Dienstleistungen reicht im Normalfall der Grundwortschatz aus, zumal der Kunde, ob Tourist oder nicht, eine funktionierende Uhr respektive gut unterhaltenen Schmuck möchte und sich grundsätzlich nicht um die konkret zu reparierenden Einzelteile kümmert, hinsichtlich welcher es Kenntnisse über englische Fachbegriffe im Bereich Uhren und Schmuck bedürfte, welche von ihm nicht erwartet werden können. Abgesehen davon handelt es sich bei Reparatur- und Unterhaltungsdienstleistungen für Uhren und Schmuck um Massendienstleistungen, welche sich nicht speziell an Touristen, sondern an die Gesamtbevölkerung richten. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass entgegen der Auffassung der Vorinstanz vom Durchschnittskonsumenten, an den sich "Réparation et entretien de produits horlogers et de bijouterie" (Klasse 37) in erster Linie richtet, keine erweiterten Englischkenntnisse erwartet werden.

## **E. 5**

Die angemeldete Marke besteht aus einer Kombination der beiden englischen Wortelemente "after" und "hours".

### **E. 5.1**

Das erste Wort "after" bedeutet auf Deutsch "nach, hinter, gemäss, nachher, später, nachdem" (Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, Berlin / München 2005, S. 26), auf Französisch "après" (Harrap's shorter dictionnaire, Edinburgh 1996, S. 18; Le Robert & Collins, Paris 1998, S. 1002 f.). Das zweite Wort "hours" ist der Plural von "hour", was auf Deutsch mit "Stunde, (Tages-)Zeit, Zeitpunkt" (Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, a.a.O., S. 289) und auf Französisch mit "heure" (Harrap's shorter dictionnaire, a.a.O., S. 461; Le Robert & Collins, a.a.O., S. 1414) übersetzt wird. Es kann davon ausgegangen werden, dass beide Wörter zum englischen Grundwortschatz des schweizerischen Durchschnittsabnehmers gehören. Wer die Bedeutung dieser Wörter kennt, wird das Zeichen im Gesamteindruck daher als "nach Stunden" übersetzen.

### **E. 5.2**

Die Vorinstanz begründet ihre Rückweisung nicht mit dieser wörtlichen Übersetzung, sondern beruft sich darauf, dass es sich bei "after hours" um einen feststehenden englischen Ausdruck mit der deutschen Bedeutung "die Zeit nach Dienstschluss, nach Geschäftsschluss, nach Feierabend" handle. Im Französischen weise diese Angabe den Sinngehalt "après l'heure de fermeture, après les heures de bureau" auf. In der Tat weisen die gängigen Wörterbücher auf diese oder sinngemässe Übersetzungen hin (vgl. Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, a.a.O., S. 26: "Zeit nach Dienstschluss"; Harrap's shorter dictionnaire, a.a.O., S. 461: "après les heures de travail, après l'heure de la fermeture"; Le Robert & Collins, a.a.O., S. 1414: "après l'heure de fermeture, après les heures de bureau").

### **E. 5.2.1**

Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, dass es sich beim Begriff "after hours" um einen stehenden englischen Ausdruck handelt. Sie macht jedoch einerseits geltend, demselben komme nicht einfach eine klare Bedeutung zu, sondern mehrere Bedeutungen, welche sinngemäss wie folgt übersetzt werden könnten: "am Feierabend; nach der Polizei- resp. Sperrstunde; nach Geschäfts- oder Ladenschluss; Nachbörse; zu spät". Gemeinsam sei allen Bedeutungen die zeitliche Terminierung nach einer definierten Stunde. Wer längere Öffnungszeiten ankündigen wolle, kommuniziere anders. So spreche der englische Detailhandel bei längeren Ladenöffnungszeiten von "late night closing". Wie die Vorinstanz bereits selbst aufgezeigt hatte, lassen sich für die Wendung "after hours" verschiedene Übersetzungen finden. Sie drücken im Wesentlichen aus, dass mit "after hours" die (Tages-)Zeit nach Abschluss einer geschäftlichen oder beruflichen Tätigkeit gemeint ist. Die von der Beschwerdeführerin angeführten Übersetzungen weisen ebenfalls auf diese Grundthematik hin. Es wäre daher verfehlt, im vorliegenden Fall von einer Mehrfachbedeutung des Ausdruckes "after hours" auszugehen. Auf diesen Einwand ist daher nicht weiter einzugehen.

### **E. 5.2.2**

Die Beschwerdeführerin vertritt im Weiteren die Meinung, das Zeichen sei unterscheidungskräftig, weil der Begriff "after hours" nicht zum Grundwortschatz gehöre. Die Vorinstanz geht davon aus, dass besagter Begriff zumindest Teil des erweiterten Grundwortschatzes ist. Zwar dürfte der an "after hours" erinnernde Begriff "afterhour" bei der jüngeren Hälfte der Bevölkerung bekannt sein im Zusammenhang mit Partys, welche nach Schliessung der anderen Clubs und Discos stattfinden, worauf die Beschwerdeführerin hinweist. Auch dürfte mindestens ein Teil der Bevölkerung den Begriff "afterwork-Party" im Sinne einer Party, welche nach der üblichen Arbeitszeit beginnt (vgl. DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, 6. A., Mannheim / Leipzig / Wien / Zürich, S. 113), kennen. Trotz dieser Verankerung ähnlich wie "after hours" lautender Begriffe in der Party-Szene ist nicht davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Bedeutung von "after hours" kennen. Denn einerseits bewegt sich nur ein Teil der Bevölkerung in der Party-Szene, andererseits ist fraglich, ob selbst dieser Teil der Bevölkerung mit diesem Ausdruck etwas anzufangen weiss, wenn er ausserhalb der Party-Kultur in Erscheinung tritt. Er ist denn auch etwa im Werk "Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch" (Verlag Klett + Balmer, Zug 1987) nicht aufgeführt, insbesondere nicht in den Rubriken "Grosshandel, Einzelhandel" (S. 173 ff.) und "Einkaufen" (S. 175 ff.). Der Ausdruck gehört mit anderen Worten nicht zu den Begriffen, die beispielsweise wie der englische Begriff "Sale(s)" (Ausverkauf) der Gesamtbevölkerung

bekannt sind und daher zu den gängigen englischen Ausdrücken gezählt werden dürfen (vgl. Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, a.a.O., S. 175). Somit ist AFTER HOURS kein Begriff, der von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne Weiteres verstanden wird.

### **E. 5.2.3**

Selbst wenn der Ausdruck "after hours" von den massgeblichen Verkehrskreisen verstanden würde, wäre weiter zu prüfen, ob er für die beanspruchten Dienstleistungen beschreibend ist. In der angefochtenen Verfügung führte die Vorinstanz aus, die massgebenden Verkehrskreise würden diesen Ausdruck als Hinweis auf den Zeitpunkt deren Erbringung verstehen, nämlich dass diese nach den (üblichen) Geschäftsstunden erbracht würden. Die Beschwerdeführerin macht geltend, selbst wenn die massgeblichen Verkehrskreise den Begriff AFTER HOURS kennen sollten, sei das Zeichen eintragungsfähig. Assoziiere der Konsument den Begriff mit der spätnächtlichen Partyszene, so habe dies mit Detailhandels- und Reparaturdienstleistungen nicht das Geringste zu tun. Sofern jedoch ein Konsument die Bedeutung "nach Ladenschluss" erkennen sollte, wirke das Zeichen definitiv paradox, denn nach Ladenschluss gebe es eben auch keine entsprechenden Dienstleistungen. Reparatur- und Unterhaltungsleistungen für Uhren und Schmuck, welche unter dem Zeichen AFTER HOURS angeboten werden, beschreiben den Zeitpunkt, wann dieser betrieben wird, nämlich nach Dienstschluss oder nachdem andere Geschäfte üblicherweise, d.h. je nach Ort um 18.30 Uhr, 19.00 Uhr oder später, geschlossen worden sind. So betrachtet ist das Zeichen entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht als paradox zu bezeichnen. Da mit AFTER HOURS der Zeitpunkt der Erbringung einer Dienstleistung beschrieben wird, wäre das Zeichen im Zusammenhang mit Reparatur- und Unterhaltungsleistungen für Uhren und Schmuck (Klasse 37) als beschreibend und daher nicht unterscheidungskräftig zu qualifizieren (vgl. LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell / Nedim Peter Vogt / Lucas David [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, Basel / Genf / München 1999, Art. 2, N. 10; WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 45), soweit es überhaupt von den angesprochenen Verkehrskreisen verstanden würde, was indessen zu verneinen ist (vgl. E. 5.2.2). Dagegen ist nicht einsichtig, inwiefern im Zusammenhang mit Uhren- und Schmuck-Detailhandel AFTER HOURS beschreibend sein sollte. Denn wie bereits ausgeführt, wird unter "Detailhandel" (Klasse 35) das Zusammenstellen verschiedener Waren für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern, verstanden. Diese Dienstleistung wird nur gegenüber Produktions- und Handelsunternehmen erbracht (vgl. E. 4.2.1). Für diese ergibt das Zeichen AFTER HOURS im Zusammenhang mit dem im obigen Sinne verstandenen Detailhandel keinen sogleich nahe liegenden Sinn. Denn den angesprochenen Produzenten und Handelsunternehmen in der Uhren- und Bijouteriebranche dürfte es keine Rolle spielen, wann ihre Waren für den Verkauf an den Endkonsumenten zusammengestellt werden. Erst dem Endkonsumenten ist es wichtig, wann er die von ihm gewünschte Ware respektive Dienstleistung erhält. Unter diesen Umständen lässt sich dem Zeichen AFTER HOURS im genannten Zusammenhang ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Fantasiaufwand weder eine bestimmte Sachbedeutung noch ein bestimmter reklamehafter Aussagegehalt beilegen (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 10. September 1998 in sic! 1999 S. 29 E. 4 - Swisssline; RKGE in sic! 2000 S. 18 E. 7f. - Spacestar). Zusammenfassend ist festzuhalten, dass AFTER HOURS lediglich im Zusammenhang mit Reparatur- und Unterhaltungsleistungen für Uhren und Schmuck (Klasse 37) als beschreibend und daher

nicht unterscheidungskräftig zu qualifizieren wäre, sofern es überhaupt von den angesprochenen Verkehrskreisen verstanden würde, was jedoch im vorliegenden Fall zu verneinen ist.

#### **E. 6**

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das angemeldete Zeichen AFTER HOURS weder im Zusammenhang mit "Vente au détail de produits horlogers et de bijouterie" (Klasse 35) noch im Zusammenhang mit "Réparation et entretien de produits horlogers et de bijouterie" (Klasse 37) dem Gemeingut zuzurechnen ist. Die Vorinstanz hat die Eintragung des Zeichens somit zu Unrecht verweigert. Die Beschwerde ist daher gutzuheissen.

#### **E. 7**

Auf die Rüge der Beschwerdeführerin, im englischsprachigen Raum sei die Marke AFTER HOURS zwei Mal eingetragen worden (UK Marke Nr. 2284649 AFTER HOURS für Dienstleistungen in Klasse 41, US Marke Nr. 78474000 AFTER HOURS für Nachtclubs, welche Essen, Trinken und Unterhaltungen anbieten sowie für Restaurant- und Bar-Dienstleistungen), und das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt habe ihre Marke AFTER HOURS am 23. Juni 2008 als Gemeinschaftsmarke (Nr. 006631188) eingetragen, muss bei diesem Ergebnis nicht eingegangen werden.

#### **E. 8**

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG), und der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss zurückzuerstatten. Überdies ist ihr eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen. Fehlt wie vorliegend eine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf hat die Vorinstanz die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und unter Erhebung der dafür vorgesehenen Gebühr erlassen. Ihr sind demnach die Parteikosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Da die Beschwerdeführerin keine Kostennote eingereicht hat, ist die Parteientschädigung aufgrund der Akten zu bestimmen und auf Fr. 4'000.-- festzusetzen (Art. 8 und 14 Abs. 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).

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