

# **BVGer B-5642/2014 vom 16. Juli 2015**

Bundesverwaltungsgericht, 2015-07-16, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-5642\\_2014](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-5642_2014)

FR: TAF B-5642/2014 du 16 juillet 2015

IT: TAF B-5642/2014 del 16 luglio 2015

## **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 und Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin, welche mit ihren Anträgen vor der Vorinstanz nicht durchgedrungen ist, beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an der Beurteilung der gestellten Anträge. 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 in Verbindung mit Art. 22a Abs. 1 Bst. c VwVG), der Kos-tenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die Vertreter haben sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

### **E. 2**

Für das Verhältnis zwischen der Schweiz und der Europäischen Union gilt das Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die inter-nationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4). Gemäss Art. 5 Abs. 2 Bst. b MMP sowie der von der Schweiz dazu abgegebenen Erklärung beträgt die Frist von Art. 5 Abs. 2 Bst. a MMP zur Erklärung einer Schutzverweigerung durch die Vorinstanz achtzehn Monate. Die Notifikation der internationalen Marke IR 1037958 erfolgte am 9. August 2012. Mit der Schutzverweigerung vom 25. März 2013 hat die Vorinstanz folglich die genannte Frist gewahrt.

### **E. 3**

Das Hauptrechtsbegehren in der vorliegenden Beschwerde erstreckt sich auf die Aufhebung der angefochtenen Verfügung, soweit die Schutzausdehnung der internationalen Registrierung auf die Schweiz für die Waren der Klasse 25 nicht gewährt wurde. Die Beschwerdeführerin hat die Verweigerung der Schutzausdehnung auf die Schweiz für die Waren der Klasse 18 nicht angefochten, so dass die Verfügung der Vorinstanz in diesem Umfang in Rechtskraft erwachsen ist. Für die beanspruchten Dienstleistungen in der Klasse 35 wurde der Markenschutz in der Schweiz gewährt. Streitgegenstand im vorliegenden Verfahren bildet demnach nur die Frage, ob die Vorinstanz mit Bezug auf die strittigen Waren der Klasse 25 - gemäss Ziffer 1 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung - der internationalen Registrierung zu Recht den Schutz in der Schweiz verweigert hat. Die

Vorinstanz ordnete das streitbetroffene Zeichen dem Gemeingut zu, da es sich in Verbindung mit den strittigen Waren in einer beschreibenden Angabe hinsichtlich deren Art und Zweckbestimmung erschöpfe. Die Beschwerdeführerin wehrt sich gegen eine solche Sichtweise und argumentiert, es handle sich bei ihrer Marke um ein aufgrund seiner Mehrdeutigkeit unterscheidungskräftiges Zeichen, für welches auch kein Freihaltebedürfnis bestehe. Angesichts der Zulassung eines solchen Zeichens in der Schweiz für andere Klassen und der bereits erfolgten Eintragungen im Ausland schliesst die Beschwerdeführerin auf das Vorliegen eines Grenzfalls. Wie es sich damit verhält, ist in den nachfolgenden Erwägungen zu untersuchen.

#### **E. 4**

Gestützt auf Art. 5 Abs. 1 MMP in Verbindung mit Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04), darf der Schutz namentlich dann verweigert werden, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist, welche 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 der Schweiz üblich sind. Diese zwischenstaatliche Regelung entspricht Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11), wonach die Eintragung dann zu verweigern ist, wenn die Marke zum Gemeingut gehört. Praxis und Lehre zu dieser Vorschrift können damit herangezogen werden (BGE 135 III 359 E. 2.5.1 ["akustische Marke"]; 128 III 454 E. 2 YUKON).

#### **E. 5.1**

Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die zum Gemeingut gehören, vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für welche sie beansprucht werden. Zum Gemeingut zählen zum einen Zeichen, denen die für die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt und zum anderen Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind (s. anstelle vieler: Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2225/2011 vom 7. Mai 2012 E. 2.1 EIN STÜCK SCHWEIZ, mit Hinweisen; vgl. dazu auch Urteil des Bundesgerichts 4A\_343/2012 vom 19. September 2012 E. 2.1 EIN STÜCK SCHWEIZ).

#### **E. 5.2**

Die Antwort auf die Frage, ob ein Zeichen aufgrund fehlender Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft zum Gemeingut gehört, richtet sich gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts vorwiegend nach dem Kriterium des beschreibenden Charakters des Zeichens. Als beschreibende Angaben gelten sachliche Hinweise hinsichtlich der Waren oder Dienstleistungen; diese werden von den betroffenen Verkehrskreisen nicht als individualisierende Hinweise auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden (fehlende Unterscheidungskraft; vgl. BGE 134 II 223 E. 3.4.4 SEAT auto emoción).

#### **E. 5.3**

Zum Gemeingut gehören somit insbesondere Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften, wie namentlich die Beschaffenheit, die Bestimmung, den Verwendungszweck, die Zeit der Erzeugung oder die Wirkungsweise der Waren oder

Dienstleistungen, für welche das Zeichen hinterlegt wurde, sofern solche Hinweise seitens des angesprochenen Publikums ohne besondere Denkarbeit sowie ohne Fantasiaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 ["akustische Marke"]; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.1 IRONWOOD, B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 2 BIOSCIENCE ACCELERATOR, und B-7245/2009 vom 29. Juli 2010 E. 2 LABSPACE, je mit Hinweisen). Als Gemeingut nicht schutzfähig sind auch Zeichen, die sich ausschliesslich 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).

#### **E. 5.4**

Massgebend für die naheliegende Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters sind die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.1 IRONWOOD; Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 209 ff.).

#### **E. 5.5**

Der Grundsatz der produktbezogenen Prüfung der absoluten Ausschlussgründe und damit auch der produktbezogenen Prüfung des Freihaltebedürfnisses findet indessen eine Schranke bei Ausdrücken des allgemeinen Sprachgebrauchs, allgemeinen Qualitätshinweisen sowie reklamehaften Anpreisungen, die in allgemeiner Weise auf Waren und Dienstleistungen irgendwelcher Art angewendet werden können (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2225/2011 vom 7. Mai 2012 E. 2.2 EIN STÜCK SCHWEIZ, vgl. dazu auch Urteil des Bundesgerichts 4A\_343/2012 vom 19. September 2012 EIN STÜCK SCHWEIZ, B-6747/2009 vom 26. Februar 2010 E. 5.2 Wow und B-1580/2008 vom 19. Mai 2009 E. 2.5 A-Z, mit zahlreichen Hinweisen, unter anderem auf das Urteil des Bundesgerichts 4A\_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 6.3 we make ideas work).

#### **E. 5.6**

Ob ein Zeichen als Marke in Betracht kommt, bestimmt sich nach dem Gesamteindruck, den es bei den massgebenden Adressaten in der Erinnerung hinterlässt (BGE 134 III 547 E. 2.3.1 Stuhl ["3D"], mit Recht-sprechungshinweisen). Das Gericht hat daher vorab die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4519/2011 [B-4523/2011, B-4525/2011] vom 31. Oktober 2012 E. 3.6 RHÄTISCHE BAHN, BERNINABAHN und ALBULABAHN, mit Hinweisen). Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft entscheidend ist die Sicht des angesprochenen Abnehmerkreises für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen, wobei auch das Verständnis betroffener Fachkreise zu berücksichtigen ist (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.3 IRONWOOD, mit Hinweisen). Da bei genügt es zur Annahme von Gemeingut, dass nur ein bestimmter Kreis der Adressaten, z.B. der Kreis der Fachleute, das Zeichen als beschreibend erachtet (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 3 BIOSCIENCE ACCELERATOR, mit Hinweisen).

#### **E. 5.7**

Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Dabei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Für die Verweigerung der Eintragung genügt, dass das Zeichen in einem einzigen Sprachgebiet der Schweiz als beschreibend verstanden wird

(BGE 131 III 495 E. 5 Felsenkeller, 128 III 4476 E. 1.5 Première, 127 III 160 E. 2b.aa Securitas). Auch englische Ausdrücke können Gemeingut bilden (BGE 129 III 228 E. 5.1 Masterpiece I; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3052/2009 vom 16. Februar 2010 E. 2.3 Diamonds of the Tsars), ausser wenn sie von einem erheblichen Teil der Abnehmerkreise nicht verstanden werden. Gemäss der Rechtsprechung ist freilich vom breiten Publikum nur die Kenntnis eines Grundwortschatzes englischer Vokabeln zu erwarten (BGE 125 III 203 E. 1c Budweiser; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.2 IRONWOOD).

### **E. 5.8**

Bei mehrdeutigen Zeichen ist zu prüfen, welche Bedeutung für die relevanten Verkehrskreise im Vordergrund steht (Urteil des Bundesgerichts 4A\_265/2007 vom 26. September 2007 E. 2.3 f. American Beauty; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2999/2011 vom 22. Februar 2013 E. 3 Die Post, B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 4.1 Total Trader, B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 5 Afri-Cola). Dominiert im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen ein beschreibender Sinngehalt, können weitere, weniger nahe liegende Bedeutungen den Gemeingutcharakter nicht aufheben (Urteile des Bundesgerichts 4A\_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 Post, 4A\_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.4 Gipfeltreffen, 4A.1/2005 vom 8. April 2005 E. 2 Globalepost [fig.], 4C.42/2000 vom 18. Juli 2000 in sic! 2000, S. 590 E. 1 Creton/Creabeton; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2999/2011 vom 22. Februar 2013 E. 3.3 Die Post, B-2937/2010 vom 14. Juli 2010 E. 2.4 Gran Maestro, B-7407/2006 vom 18. September 2007 E. 4.1 Toscanella; RKGE in sic! 2003 S. 495 E. 4 Royal Comfort; RKGE in sic! 2003 S. 134 E. 4 Cool Action). Das Zeichen ist jedoch auch dann Gemeingut, wenn mehrere Sinngehalte, die gleich naheliegen, für entsprechende Waren oder Dienstleistungen beschreibend sind (BGE 118 II 182 E. 3b Duo, BGE 54 II 407 Rachenputzer; Urteil des Bundesgerichts 4A.492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.4 Gipfeltreffen; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4519/2011 vom 31. Oktober 2012 E. 5.3.3 Rhätische Bahn). An die Stelle einer bei abstrakter Betrachtung vorhandenen Mehrdeutigkeit kann nämlich ein eindeutiger Sinn mit beschreibendem Charakter treten, wenn das Zeichen zu einer bestimmten Ware oder Dienstleistung in Beziehung gesetzt wird (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 3.3 Firemaster in sic! 2005 S. 278)

### **E. 5.9**

Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist ein Grenzfall im Bereich der Zeichen des Gemeingutes einzutragen und die endgültige Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen (BGE 130 III 328 E. 3.2 Swatch-Uhrband, BGE 129 III 225 E. 5.3 Masterpiece I).

### **E. 6**

Im Zusammenhang mit der internationalen Registrierung Nr. 1'037'958 "EQUIPMENT" wird der Schutz in der Schweiz vorliegend nur noch für Waren der Klasse 25 beansprucht (vgl. Liste gemäss Sachverhalt Bst. H). Bei diesen Waren handelt es sich um Bekleidungsartikel verschiedener Art für Frauen, Männer und Kinder, einschliesslich Schuhwaren und Kopfbedeckungen. Diese Produkte stellen Güter des täglichen Bedarfs dar und richten sich sowohl an ein breites Publikum, das nicht unbedingt eine besondere Affinität zu Mode zu haben braucht, als auch an Fachleute, wie beispielsweise Zwischenhändler und Verkaufspersonal. Es ist davon auszugehen, dass beide Zielgruppen

über Englischkenntnisse verfügen. Bei Waren und Dienstleistungen, die sowohl an Fachkreise als auch an Endverbraucher vertrieben werden, ist bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit der Marke in erster Linie das Verständnis der schweizerischen Endkonsumenten massgebend, da diese die wohl grösste Marktgruppe bilden dürften (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-336/2012 vom 4. April 2013 E. 4 Ce'Real und B-5503/2011 vom 16. November 2012 E. 5.6 Burlington). An deren Aufmerksamkeit dürfen keine übertriebenen Anforderungen gestellt werden (BGE 133 III 342 E. 4.1 Verpackungsbehälter [3D]; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1360/2011 vom 1. September 2011 E. 3.2 Flaschenhals [3D]).

## **E. 7**

Das englische Substantiv "EQUIPMENT" bedeutet auf Deutsch primär "Ausrüstung, Ausstattung" (vgl. PONS Englisch-Deutsch Wörterbuch, Online-Ausgabe; Beilage 1 der angefochtenen Verfügung). Auf Englisch wird "EQUIPMENT" insbesondere als "set of articles serving to equip a person or thing" bzw. "a piece of such equipment" oder als "the necessary items for a particular purpose" definiert (vgl. Merriam Webster Online-Ausgabe; Oxford English Dictionary, Online-Ausgabe; Beilagen 1 und 2 der angefochtenen Verfügung). Die englischen Umschreibungen stimmen mit der deutschen Definition des Begriffs "Ausrüstung" als "Gesamtheit der Gegenstände, mit denen jemand, etwas für einen bestimmten Zweck ausgestattet ist" überein; weiter bedeutet "Ausrüstung" auch "bestimmte technische Anlage, deren Vorhandensein für das Funktionieren von etwas unbedingt nötig ist" (vgl. MUNZINGER ONLINE / DUDEN - Universalwörterbuch, 7. überarbeitete und erweiterte Auflage, Mannheim 2011; Beilage 3 der angefochtenen Verfügung). Sodann kennt die deutsche Terminologie das Fremdwort "Equipment" im Sinne von "technische Ausrüstung" (vgl. DUDEN, a. a. O., Beilage 5 der angefochtenen Verfügung). Zudem besteht beim englischen Wort "EQUIPMENT" eine grosse sprachliche Nähe zum französischen Substantiv "équipement", welches in der französischen Sprache den Sinngehalt von "tout ce qui sert à équiper une personne, un animal, une chose en vue d'une activité déterminée (objets, vêtements, appareils, accessoires)" hat (vgl. LE PETIT ROBERT, Online-Enzyklopädie; Beilage 4 der angefochtenen Verfügung). Gemäss dieser Definition werden auch Kleidungsstücke ("vêtements") dem "équipement" zugeordnet. "EQUIPMENT" weist schliesslich eine gewisse Ähnlichkeit mit dem italienischen Begriff "equipaggiamento" auf, welcher mit "il complesso dei fornimenti, bagagli, ecc." und insbesondere mit Bezug zum Sport als "complesso di attrezzi e capi di vestiario indispensabili agli atleti per il normale svolgimento delle gare e anche per la loro incolumità fisica: un e. da sci, un e. per la pesca subacquea" umschrieben wird (vgl. Treccani Vocabolario on line, [www.treccani.it/equipaggiamento](http://www.treccani.it/equipaggiamento)). Gemäss der italienischen Definition umfasst eine Sportausrüstung ebenfalls Kleidungsstücke ("capi di vestiario"). Angesichts des gleichlautenden deutschen Fremdworts "equipment", sowie aufgrund der Ähnlichkeit mit dem französischen Begriff "équipement" und dem italienischen Substantiv "equipaggiamento" ist davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise in der Deutsch-, französischen und italienischen Schweiz das englische Substantiv "equipment" kennen. Insofern dürften sie diesen englischen Begriff in der Bedeutung von "Ausrüstung", "équipement" bzw. "equipaggiamento", und in diesem Sinne als Sammelbezeichnung für die Gesamtheit der Hilfsmittel und Gegenstände, die man für etwas braucht, verstehen.

## **E. 8**

Nachfolgend wird der lexikalische Sinngehalt mit den noch strittigen beanspruchten Waren in Verbindung gebracht, um die Unterscheidungskraft der Marke zu prüfen.

### **E. 8.1**

Die Waren- und Dienstleistungsbegriffe der insgesamt 45 Klassen der Nizza-Klassifikation (34 Klassen für Warenbegriffe und 11 Klassen für Dienstleistungsbegriffe) wurden - soweit möglich - jeweils in Oberbegriffe zusammengefasst, welche gemäss der Praxis der Vorinstanz genügend präzise sind (vgl. Richtlinien in Markensachen vom 1. Juni 2014, Ziff. 4.2 f.). Für die Klasse 25 gelten die Oberbegriffe "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" (vgl. Nizza-Klassifikation, Oberbegriffe, 10. Auflage, Version 2015, abrufbar unter [www.ige.ch](http://www.ige.ch) Marken >Schutz in der Schweiz >Waren-/Dienstleistungen). Diese Oberbegriffe erscheinen in französischer Sprache (Vêtements, chaussures, chapellerie) auch in der von der Beschwerdeführerin abgefassten Warenliste für die Klasse 25, für welche der Markenschutz beansprucht wird. Waren der Klasse 25, für welche gemäss Nizza-Klassifikation der Oberbegriff "Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen" gilt, dienen grundsätzlich demselben Zweck, denn sie werden verwendet, um unterschiedliche Teile des menschlichen Körpers zu bedecken und gegen Witterungs- und andere externe Einflüsse zu schützen. Konsumenten auf der Suche nach Kleidungsstücken schliessen grundsätzlich nicht aus, dass im gleichen Geschäft auch Schuhwaren und Kopfbedeckungen angeboten werden, und umgekehrt. Auch gilt es zu berücksichtigen, dass viele Hersteller alle der genannten Warenarten entwerfen und produzieren. Mit Blick auf die vorstehenden Ausführungen lässt sich festhalten, dass die in den Oberbegriffen für die Klasse 25 zusammengefassten Waren einander ähnlich sind, weshalb von einer einheitlichen Warenkategorie ausgegangen werden kann, wie die Vorinstanz zutreffend erkannt hat. Dies hat zur Folge, dass das vorliegend strittige Zeichen bei der Prüfung der Unterscheidungskraft nicht mit jedem einzelnen Produkt der eingereichten Warenliste für die Klasse 25 in Verbindung zu bringen ist (vgl. E. 5.5).

### **E. 8.2**

Allein und abstrakt betrachtet gibt es - zumindest auf den ersten Blick - vielfältige Übersetzungsmöglichkeiten des englischen Substantivs "equipment" ins Deutsche. Diese gehen zum Beispiel aus dem von der Beschwerdeführerin wiedergegebenen Auszug aus [www.dict.cc](http://www.dict.cc) hervor: "Ausstattung, Geräte, Einrichtung, Anlage, Zubehör, Betriebsmittel, Gerätschaft, Vorrichtung, Apparatur, Rüstezeug, Sachmittel und Ausrüstungsgegenstände". Näher betrachtet scheinen sich die aufgelisteten Übersetzungsvorschläge aber eigentlich mit den bereits skizzierten Grundbedeutungen des Begriffs "Ausrüstung" ("Gesamtheit der Gegenstände, (...)"), "technische Anlage" (vgl. E. 7) zu decken und können diesbezüglich als Synonyme von "Ausrüstung" im engen und weiteren Sinn erachtet werden. Wird das Zeichen in Verbindung mit den strittigen Waren der Klasse 25 verwendet, die sich ohne weiteres unter die Oberbegriffe "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" subsumieren lassen und im engen und weiteren Sinn dem Warenbereich der Kleidung zuzuordnen sind, liegt aber nach dem massgeblichen Gesamteindruck aus der Sicht der betroffenen Verkehrskreise der Sinn "Ausrüstung, Ausstattung" nahe. Die Berufung auf einen Fantasiebegriff sowie eine schutzfähige Mehrdeutigkeit des Zeichens kann der Beschwerdeführerin demnach nicht helfen. Vielmehr, in Kombination mit den Waren der Klasse 25 kann der angesprochene Adressat ohne besonderen Fantasiaufwand den Begriff "Equipment" dahingehend verstehen, dass die aufgelisteten Waren in der einen oder anderen Form einer Ausrüstung dienen sowie eine Ausrüstung selber oder Teil einer

solchen sein können. Mit anderen Worten stellt das strittige Zeichen hinsichtlich der beanspruchten Waren einen Hinweis auf mögliche Eigenschaften und eine Beschreibung eines möglichen Verwendungszwecks derselben. Dies hat die Vorinstanz zutreffend erkannt, wobei sie als mögliche Beispiele für Ausrüstung eine Sport- (sport equipment), Reise- (travel equipment), Strand- und Schwimmausrüstung (beach, swimming equipment) anführte. Diese beispielhafte Aufzählung macht deutlich, dass sich "EQUIPMENT" als Inhaltsangabe auf durchaus naheliegende Vorstellungen der massgeblichen Verkehrskreise hinsichtlich Qualität und Verwendungsart der beanspruchten Waren bezieht, was den Aufwand an Fantasie zur Ermittlung des Sinngehalts des Zeichens wesentlich reduziert (vgl. BGE 128 III 447 E. 1.6 PREMIERE). Es ist daher nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz aufgrund des Gesagten zur Erkenntnis gelangte, dass es sich beim Begriff "EQUIPMENT" um eine rein die Art und Zweckbestimmung der die strittigen Waren beschreibende Angabe handle.

### **E. 8.3.1**

Die Beschwerdeführerin macht geltend, bei den beanspruchten Waren handle es sich um allgemeine Kleidungsstücke, die keinem bestimmten Zweck dienen. Im Weiteren umfasse der Begriff "EQUIPMENT" nicht Kleider, sondern andere Hilfsmittel, weshalb er keine gängige Bezeichnung für Kleider darstelle. So umfasse eine "Sportausrüstung" beispielsweise Bälle, Schläger, Fahrräder, Matten, Trainingsgeräte, Uhren, Brillen, Handschuhe, etc. Internetschops führten denn auch getrennte Kategorien für "Sportbekleidung" und "Ausrüstung". Ähnliches gelte für die "Reiseausrüstung", unter welche Koffer, Adapter, Taschen und Rucksäcke, nicht aber Kleidungsstücke fielen. Schliesslich sei mit "Schwimmausrüstung" nicht die Badehose oder das Badekleid gemeint, vielmehr eine Schwimmbrille, ein Pull Buoy (Schwimmhilfe), ein Schwimmbrett, etc.

### **E. 8.3.2**

Diese Argumentation verfängt nicht. Wie bereits erörtert, schliesst die lexikalische Definition von "EQUIPMENT" auf Englisch und diejenige von "Ausrüstung" Kleidungsstücke nicht explizit aus, wohingegen die französische bzw. italienische Begriffsdefinition von "équipement" bzw. "equipaggiamento", letztere im Zusammenhang mit Sport, Kleider ausdrücklich der Gesamtheit von Gegenständen zuordnen, die zu einer Ausrüstung gehören (vgl. E. 7). Aus dem lexikalischen Sinngehalt folgt, dass auch Kleidungsstücke Gegenstand einer Sport-, Reise-, Schwimm- bzw. Badeausrüstung bilden können. Im Weiteren lässt sich festhalten, dass Tragen von Kleidung ein elementares menschliches Bedürfnis befriedigt und in erster Linie den Zweck verfolgt, den menschlichen Körper zu bedecken und gegen diverse Einflüsse zu schützen. Über diesen ursprünglichen Zweck hinaus wird Kleidung auch für beliebige tätigkeitsspezifische Zwecke eingesetzt wie Sport, Beruf oder Freizeit. Die entsprechenden Bezeichnungen "Sport-, Berufs-, Dienst-, und Freizeitkleidung" bringen dies klar zum Ausdruck. Unter diesem Aspekt kann Kleidung leicht in Verbindung mit einem Zweck gebracht werden und in diesem Sinne eine Ausrüstung selbst oder ein möglicher Teil einer solchen sein. Aus dem Gesagten ergibt sich, dass der Begriff "EQUIPMENT" nicht nur lexikalisch, sondern auch in der Alltagssprache allgemein unter anderem zur Bezeichnung von Kleidung, mithin in einem beschreibenden Sinne, verwendet wird. An diesem weit gefassten Verständnis des Worts "EQUIPMENT" vermag der nicht weiter substantiierte Einwand der Beschwerdeführerin, wonach Internetschops getrennte Kategorien für "Sportbekleidung" und "Ausrüstung" führten, nichts zu ändern.

### **E. 8.3.3**

Aber auch in Zusammenhang mit den Waren der Klasse 25 kommt dem englischen Substantiv "EQUIPMENT" in der Übersetzung von "Ausrüstung" eine sinngebende und beschreibende Bedeutung hinsichtlich deren Beschaffenheit, Bestimmung und Verwendungszweck zu, was wiederum für die Banalität des Zeichens spricht. Der Beschwerdeführerin ist zwar zugutezuhalten, dass die Kennzeichnung allgemeiner Kleidungsstücke mittels "EQUIPMENT" keine Aussage über einen bestimmten Zweck macht. Das ist aber weder massgeblich noch erforderlich. Um das fragliche Zeichen dem Gemeingut zuzurechnen und ihm die erforderliche Unterscheidungskraft abzuspochen, genügt es, dass die Bezeichnung "EQUIPMENT" in der Übersetzung von "Ausrüstung" beim massgeblichen Publikum schon nur allgemeine Vorstellungen und Assoziationen in Bezug auf die Qualität und Zweckbestimmung der strittigen Waren hervorruft (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 27. Mai 2010 in sic! 2010 S. 907 "terroir [fig.]" E. 2.3.1-2.3.4; vgl. auch vorne E. 5.3). Das ist vorliegend der Fall.

### **E. 8.3.4**

Im Sinne eines Zwischenergebnisses ist festzuhalten, dass die Bezeichnung "EQUIPMENT" sowohl generell als auch im Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten, die aus der Warengattung der Bekleidung stammen, einen üblichen und banalen Ausdruck darstellt. Als rein beschreibende Aussage über die Art und Verwendungszweck der strittigen Produkte ist das fragliche Zeichen nicht geeignet, um beim angesprochenen Publikum als individualisierender Hinweis im Gedächtnis haften zu bleiben. Somit fehlt dem Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft und dieses ist dem Gemeingut zuzurechnen. Infolgedessen kann die fragliche internationale Registrierung hinsichtlich der Waren in Klasse 25 nicht zum Schutz in der Schweiz zugelassen werden. Dies hat die Vorinstanz zu Recht erkannt.

### **E. 8.4**

Die eigentlich als Wortmarke angemeldete Marke weist eine typographische Gestaltung des Schriftbildes mit fetten Grossbuchstaben auf. Die gewählte Schriftart ist nicht derart prägend und deshalb nicht geeignet, den Gesamteindruck massgeblich zu verändern und dem Zeichen die notwendige Unterscheidungskraft zu verleihen (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 98; Entscheid der RKGE vom 7. Mai 2003, veröffentlicht in sic! 2003 S. 807 E. 5 SMart und vom 15. Oktober 1998, veröffentlicht in sic! 1999 S. 33 E. 3 GlobalOne). Vielmehr bleibt die Bedeutung "Ausrüstung" für die massgeblichen Verkehrskreise auch bei der verwendeten Schriftweise eindeutig im Vordergrund. Das Zeichen wird daher sowohl in visueller als auch in phonetischer Hinsicht als Beschaffenheitsangabe wahrgenommen. Dies hat die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung ebenfalls zu Recht festgehalten.

### **E. 8.5**

Ob am Zeichen "EQUIPMENT" auch ein Freihaltebedürfnis in Bezug auf die beanspruchten Waren besteht, kann vorliegend offen bleiben, weil es der Marke schon an der konkreten Unterscheidungskraft fehlt (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3541/2011 vom 17. Februar 2013 E. 5.2 LUMINOUS, mit weiteren Hinweisen).

### **E. 9**

Eventualiter beantragt die Beschwerdeführerin sinngemäss, die Warenliste für die Klasse 25 mit dem Zusatz "tous les articles précités étant de produits de mode" zu präzisieren. Dieser

Eventualantrag entspricht dem im vorinstanzlichen Verfahren gestellten Hauptrechtsbegehren. Hierzu hält die Vorinstanz im Wesentlichen fest, bei der Einschränkung auf Modeprodukte gehe es um keine inhärente objektive Eigenschaft der betroffenen Waren, mithin um keine präzise Bezeichnung im Sinne von Art. 11 MSchV. Demgegenüber erachtet die Beschwerdeführerin die Einschränkung auf Modeprodukte als zulässig, denn vorliegend seien "die Eigenschaften des Produktes massgebender für die Eignung als Sportware als die Zweckbestimmung".

### **E. 9.1**

Die Vorinstanz stützt ihre Begründung auf die Richtlinien in Markensachen des Eidgenössischen Institutes für Geistiges Eigentum vom 1. Juli 2014 (im Folgenden: IGE-Richtlinien). Unter Teil 4 Ziff. 4.1 und 4.9 der IGE-Richtlinien wird insbesondere Folgendes ausgeführt: "Als Folge des Spezialitätsprinzips ist eine Marke nicht abstrakt, sondern nur für bestimmte Waren und/oder Dienstleistungen schützbar. Art. 11 Abs. 1 MSchV schreibt vor, dass die Waren und/oder Dienstleistungen, für welche der Markenschutz beansprucht wird, präzise zu bezeichnen sind. Angaben, die keine inhärente objektive Eigenschaft der betroffenen Waren und Dienstleistungen bezeichnen, gehören grundsätzlich nicht in ein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis. Daher werden rein marketingrelevante Kriterien, wie Absatzgebiet oder Preis, zurückgewiesen. Des Weiteren sind auch Zweckbestimmungen unzulässig, die auf die Gebrauchsabsicht des Hinterlegers und nicht auf inhärente Eigenschaften des Produkts Bezug nehmen. Eine Angabe wie "Schreibgeräte für Werbezwecke" muss daher zurückgewiesen werden, denn ob beispielsweise ein Kugelschreiber als Werbeträger wahrgenommen wird, ist nicht anhand des Produkts selbst, sondern nur im Kontext seiner Verwendung zu entscheiden. Demgegenüber ist eine Angabe wie "Sportwagen" nicht zu beanstanden, da damit inhärente Eigenschaften der Ware angesprochen werden." Die IGE-Richtlinien sind als sogenannte Verwaltungsverordnung zu qualifizieren, welche für die Justizbehörden, deren Aufgabe es ist, die Einhaltung von Verfassung und Gesetz im Einzelfall zu überprüfen, nicht verbindlich ist. Verwaltungsverordnungen sollen von den Gerichtsbehörden bei ihrer Entscheidung freilich mitberücksichtigt werden, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen (siehe zum Ganzen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-564/2007 vom 17. Oktober 2007 E. 10.4 La prairie SWITZERLAND-Dose [3D], mit Hinweisen).

### **E. 9.2**

Diesbezüglich ist festzuhalten, dass Mode - vergleichbar mit Kunst - einen offenen und relativen Begriff darstellt, dessen Interpretation von der allgemeinen Umgebung sowie vom Blickwinkel des jeweiligen Betrachters abhängig sein kann. Bei den in den Oberbegriffen "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" zusammengefassten Waren der Klasse 25 geht es grundsätzlich um Gegenstände des täglichen Bedarfs, die im engeren oder weiteren Sinne der Bekleidung dienen und zumindest auf sich getragen werden. Sie können, müssen aber nicht unbedingt zu Modezwecken getragen werden. Die im Eventualbegehren beantragte Einschränkung der Liste auf Modeprodukte kann weder ausschliessen noch verhindern, dass die Waren für einen anderen Zweck als Mode verstanden werden. Selbst die gemäss Warenliste ausgeschlossenen Sportaktivitäten können durch die genannte Einschränkung nicht ganz ausgeschlossen werden. Eine solche restriktive Angabe bezeichnet keine inhärente objektive Eigenschaft der betroffenen Waren, sondern stellt eher auf eine mögliche Gebrauchsabsicht des Hinterlegers ab. Insofern ist der Vorinstanz

zuzustimmen, wenn diese zum Schluss kam, dass die von der Beschwerdeführerin beantragte Einschränkung der Warenliste auf den Modebereich zu keiner klar definierten Warenkategorie führen könne und somit keine präzise Bezeichnung sei. Indessen ist nicht einzusehen, warum und inwiefern im vorliegenden Fall die Eigenschaften des Produktes massgebender für die Eignung als Sportware als die Zweckbestimmung sein müssten, was von der Beschwerdeführerin im Übrigen auch nicht weiter substantiiert wird. Nach dem Gesagten ergibt sich, dass sich die im Eventualbegehren beantragte Formulierung unter dem Blickwinkel von Art. 11 Abs. 1 MSchV als nicht schutzfähig erweist. Selbst wenn man von einer zulässigen Einschränkung ausginge, hätte dies nicht zur Folge, dass das Zeichen nicht dem Gemeingut zuzuschreiben wäre. Vielmehr können die Durchschnittskonsumenten unter dem Begriff "EQUIPMENT" in Verbindung mit den Waren der Klasse 25 ohne besonderen Fantasiaufwand auch Modeausrüstung verstehen, was wiederum eine beschreibende Angabe über die Beschaffenheit und Zweckbestimmung dieser Waren darstellt.

#### **E. 10**

Die Beschwerdeführerin macht im vorliegenden Verfahren nicht geltend, die Vorinstanz habe eine Verletzung des Gleichbehandlungsgebots mit Bezug auf die Voreintragungen CH 529 062 EQUIPMENT sowie IR 1 171 023 EQUIPMENT FOR LIFE zu Unrecht verneint. Sie weist lediglich darauf hin, dass die fragliche Marke in mehr als zwanzig Ländern für die Klasse 25 zum Markenschutz zugelassen worden und in ähnlicher Form auch in der Schweiz eingetragen worden sei und leitet daraus ab, es liege ein Grenzfall vor. Gemäss der Rechtsprechung können ausländische Voreintragungen einer Marke zwar ein Indiz für deren Schutzfähigkeit im Inland sein. Allerdings gilt dies ausschliesslich im Zusammenhang mit dem absoluten Schutzhindernis des Gemeinguts und ausschliesslich für Grenzfälle (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2419/2008 vom 12. April 2010 E. 11 Madonna [fig.]). Vorliegend kann es sich aber aufgrund des klar beschreibenden Sinngehalts des Zeichens "EQUIPMENT" nicht um einen Grenzfall handeln, weshalb die Beschwerdeführerin aus dem nicht näher begründeten Hinweis auf Voreintragungen im Ausland und Inland nichts zu Gunsten der Schutzfähigkeit ihrer Marke in der Schweiz abzuleiten vermag.

#### **E. 11**

Zusammenfassend ergibt sich, dass das strittige Zeichen "EQUIPMENT" aufgrund seiner Banalität und seines beschreibenden Charakters in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 25 nicht mit einem bestimmten Unternehmen in Verbindung gebracht wird und aufgrund der fehlenden Unterscheidungskraft dem Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG zuzuordnen ist. Die Einschränkung der Warenliste auf Modeprodukte im Sinne des Eventualrechtsbegehrens, selbst wenn sie als zulässig zu erachten wäre, vermag an diesem Ergebnis nichts zu ändern. Ebenso wenig kann sich die Beschwerdeführerin auf das Vorliegen eines Grenzfalles berufen. Die Vorinstanz hat der IR-Marke Nr. 1 037 458 insofern zu Recht die Schutzausdehnung in der Schweiz verweigert und ihr ist keine Bundesrechtsverletzung vorzuwerfen. Die Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist daher abzuweisen.

#### **E. 12.1**

Die Spruchgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG,

Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 Turbinenfuss, mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen. Die daher auf Fr. 2'500.- festzusetzenden Gerichtskosten sind angesichts des Verfahrensausgangs der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Der einbezahlte Kostenvorschuss in gleicher Höhe wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

#### **E. 12.2**

Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 ff. VKGE).

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