

# **BVGer B-5789/2020 vom 22. Dezember 2021**

Bundesverwaltungsgericht, 2021-12-22, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-5789\\_2020](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-5789_2020)

FR: TAF B-5789/2020 du 22 décembre 2021

IT: TAF B-5789/2020 del 22 dicembre 2021

## **Regeste**

Absolute Ausschlussgründe

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen in Markensachen der Vorinstanz zuständig (Art. 31, 32, 33 Bst. e des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin ist Verfügungsadressatin und hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen. Sie ist als Inhaberin der international registrierten Marke besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung der angefochtenen Verfügung. Damit ist ihre Beschwerdelegitimation gegeben (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Sie hat den eingeforderten Kostenvorschuss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die Beschwerde innert Frist und unter Einhaltung der Formvorschriften erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.

### **E. 2**

Strittig ist, ob die Vorinstanz die international registrierte Marke FACTFULNESS in Bezug auf Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 41 zu Recht als gemeinfrei qualifiziert hat und gestützt darauf die Schutzausdehnung auf die Schweiz verweigern konnte.

### **E. 3.1**

Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Schweden. Schweden und die Schweiz sind als Vertragsparteien des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4) in das Madrider System eingebunden und gehören der Pariser Verbandübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ, SR 0.232.04, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967) an.

### **E. 3.2**

Art. 5 Abs. 1 MMP gewährt der zuständigen Behörde einer Vertrags-partei das Recht, einer internationalen Markenregistrierung die Verweigerung der Schutzausdehnung zu erklären. Die Schweiz hat der OMPI eine Schutzverweigerung gestützt auf Art. 5 Abs. 2 Bst. b MMP innert 18-monatiger Frist mitzuteilen. Diese Frist hat die Vorinstanz mit Erklärung der provisorischen Schutzverweigerung vom 21. November 2018 gewährt.

### **E. 3.3**

Nach Art. 5 Abs. 1 MMP sowie Art. 6quinquies Bst. b Ziff. 2 PVÜ, darf einer international registrierten Marke der Schutz verweigert werden, wenn dieser jegliche

Unterscheidungskraft fehlt, oder sie ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können, oder die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten der Schweiz üblich sind. Ein absolutes Eintragungshindernis besteht zudem für Marken, die eine Täuschungseignung aufweisen (Art. 5 Abs. 1 MMP i.V.m. Art. 6quinquies Bst. b Ziff. 3 PVÜ). Diese zwischenstaatliche Regelung korrespondiert mit den in Art. 2 Bst. a und c des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 28. August 1992 [MSchG, Markenschutzgesetz, SR 232.11]) vorgesehenen absoluten Ausschlussgründen. Die Rechtsprechung nach dem Markenschutzgesetz kann somit herangezogen werden.

#### **E. 4.1**

Zeichen, die zum Gemeingut gehören, sind vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich als Marke für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben (Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, die sich mangels Unterscheidungskraft nicht zur Identifikation von Waren oder Dienstleistungen eignen und damit nicht als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden werden (Matthias Städeli/Simone Brauchbar Brikhäuser, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 2 N. 34).

#### **E. 4.2**

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 (BGE 128 III 447 E. 1.5 «Première»; Städeli/ Brauchbar Brikhäuser, a.a.O., Art. 2 N. 84; Eugen Marbach, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 247, 282 f.).

#### **E. 4.3**

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 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 Fantasie zu erkennen ist (BGE 128 III 447 E. 1.5 «Première»; 127 III 160 E. 2b/aa «Securitas»; Urteil des BVGer B-4697/2014 vom 16. Dezember 2016 E. 4.2 «Apotheken Cockpit»). Zum Gemeingut zählen damit auch Zeichen, die sich in allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (BGE 128 III 447 E. 1.6 «Première»; 129 III 225 E. 5.2 «Masterpiece»; 103 II 339 E. 4c «More»).

#### **E. 4.4**

Bei inhaltsbezogenen Waren werden Titel und Überschriften nicht ohne weiteres als Kennzeichen einer betrieblichen Herkunft wahrgenommen (Urteil des BVGer B-7663/2016 vom 21. Dezember 2017 E. 2.5 «Super Wochenende [fig.]»). Die Rechtsprechung verneint die Unterscheidungskraft von Marken für Waren wie Zeitschriften, Datenträger und andere Medien nicht nur bei unmittelbaren Hinweisen auf das darin behandelte Thema (vgl. Urteile des BVGer B-1456/2016 vom 7. Dezember 2016 E. 4 «Schweiz aktuell»; B-4026/2015 vom 19. Juli 2016 E. 5.3 «Heimat Online/Die Heimat [fig.]»; B-3815/2014 vom 18. Februar 2016 E. 7 «Rapunzel»). Dienstleistungen wie Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung und kulturelle Aktivitäten werden ebenfalls wegen ihres Inhalts oder thematischen Bezugs nachgefragt. Weist ein entsprechendes Zeichen einen solchen Bezug auf und entfaltet es deshalb keine unterscheidungskräftige Wirkung, wird es nicht in das Register eingetragen (Urteil des BVGer B-1456/2016 vom 7. Dezember 2016 E. 6.2 «Schweiz aktuell»). Die Unterscheidungskraft wird aber nicht mit jedem denkbaren thematischen Bezug beseitigt, der sich zwischen Marke und Ware bzw. Dienstleistung herstellen lässt, vielmehr muss dieser hinreichend bestimmt sein (Urteil des BVGer B-7663/2016 vom 21. Dezember 2017 E. 2.5 «Super Wochenende [fig.]» mit Hinweisen auf B-3528/2012 vom 17. Dezember 2013 E. 5.2.3 «Venus [fig.]», B-2642/2008 vom 30. September 2009 E. 5.3 «Park Avenue», B-1759/2007 vom 28. Februar 2008 E. 3.4 «Pirates of the Carribean» und B-3815/2014 vom 18. Februar 2016 E. 4.3.1 «Rapunzel»). Marken, die trotz eines gewissen inhaltlichen Bezugs schlagwortartig und einprägsam gebildet sind sowie die Absicht erkennen lassen, zur Unterscheidbarkeit von den Angeboten der Konkurrenz beizutragen, wird Schutz gewährt (vgl. Urteile des BVGer B-649/2018 vom 9. Dezember 2019 E. 6.1 «Küchenmaschine [fig.]»; B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 3.4 f. «Pirates of the Caribbean»; B-2642/2008 vom 30. September 2009 E. 5.5 «Park Avenue»; B-6422/2007 vom 20. Mai 2009 E. 4.2.1 «Tintenklecks»). Erschöpft sich aber der Sinngehalt des Zeichens in der unmittelbaren Beschreibung eines möglichen Inhalts, ohne dass weitere Elemente erkennbar sind, die ihm konkrete Unterscheidungskraft verleihen, gehört es zum Gemeingut (Urteil des BVGer B-7663/2016 vom 21. Dezember 2017 E. 2.5 «Super Wochenende [fig.]» mit Hinweisen). Eine Registrierung wird auch dann verweigert, wenn trotz eines mehrdeutigen Begriffs der beschreibende Sinngehalt im Zusammenhang mit den angebotenen Waren und Dienstleistungen vorherrschend ist oder mehrere Sinnvarianten auf dieselbe Bedeutung hinauslaufen (vgl. Urteile des BVGer B-3528/2012 vom 17. Dezember 2013 E. 5.2-5.3 «Venus [fig.]»; B-3331/2010 vom 3. November 2010 E. 6.2 «Paradies»).

#### **E. 4.5**

Für die Beurteilung der Frage, ob die in einer Marke enthaltene Bezugnahme eine Beschaffenheitsangabe darstellt, ist auf das mutmassliche Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise abzustellen (BGE 128 III 451 E. 1.6 «Première», Urteil des BVGer B-4697/2014 vom 16. Dezember 2016 E. 4.3 «Apotheken Cockpit»; Marbach, a.a.O., N. 248). Zur Bestimmung der massgeblichen Verkehrskreise gehört die Abwägung der üblichen Aufmerksamkeit, mit welcher jene das zu beurteilende Zeichen wahrnehmen und interpretieren. Konsumgüter des täglichen Bedarfs und alltägliche Dienstleistungen werden mit einer eher geringen oder durchschnittlichen Aufmerksamkeit erworben. Dagegen ist bei teuren und seltener erworbenen Waren oder Dienstleistungen sowie bei Fachleuten von einer höheren Aufmerksamkeit auszugehen (BGE 134 III 547, 552 «Freischwinger Panton II»; 122 III 382 E. 3a «Kamillosan»; David Aschmann, in: Noth / Bühler / Thouvenin [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017, Art. 2 Bst. a N. 33).

#### **E. 4.6**

Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Dabei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Ist die Marke aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise auch nur nach einer Landessprache schutzunfähig, so ist die Eintragung zu verweigern (BGE 131 III 495 E. 5 «Felsenkeller»; Marbach, a.a.O., N. 214).

Englischsprachige Ausdrücke werden im Rahmen der schweizerischen Markenprüfung berücksichtigt, sofern sie für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise verständlich sind (BGE 129 III 225 E. 5.1 «Masterpiece»). Vom breiten Publikum ist die Kenntnis eines Grundwortschatzes englischer Vokabeln zu erwarten (BGE 125 III 203 E. 1c «Budweiser»; Urteil des BVGer B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.2 «Ironwood»). Für die hypothetische Beurteilung der Englischkenntnisse können weitere Indizien herangezogen werden, etwa die Ähnlichkeit fremdsprachiger Begriffe mit jenen einer Landessprache oder die zunehmende Verbreitung von Anglizismen (vgl. Urteile des BVGer B-4849/2017 vom 8. Februar 2019 E. 4.2 «Revelation»; B-1615/2014 vom 23. März 2016 E. 6.2 «Gridstream AIM/aim [fig.]»; Claudia Keller, Do you speak English? - Anmerkungen zum Bundesverwaltungsgerichtsentscheid B-804/2007 vom 4. Dezember 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 «Ad-Rank»; Urteil des BVGer vom 1. Dezember 2008 E. 7 «Stencilmaster»).

#### **E. 4.7**

Um ein Zeichen vom Markenschutz auszuschliessen, muss es nicht zwingend in einem Wörterbuch erwähnt sein (Urteile des BVGer B-4762/2011 vom 28. November 2012 E. 5.2 «Myphotobook»; B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.5 «Noblewood»). Die blosser Möglichkeit verschiedener Bedeutungsgehalte bzw. Übersetzungen allein reicht nicht aus, um die Unterscheidungskraft eines Zeichens zu begründen (Urteil des BVGer B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 4.1 «Total Trader» mit Hinweisen). Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig ist, schliesst ihren beschreibenden Charakter nicht aus. Entscheidend ist, ob das Zeichen von den beteiligten Verkehrskreisen in der Schweiz als Aussage über bestimmte Merkmale oder Eigenschaften der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen aufgefasst wird (Urteile des BGer 4A\_265/2007 vom 26. September 2007 E. 2.1 «American Beauty»; 4A\_109/2010 vom 27. Mai 2010 E. 2.3.1 «terroir»).

#### **E. 4.8**

Mit der zusätzlichen Prüfung eines Freihaltebedürfnisses an Marken, die sich in einem Sinnbezug auf den Inhalt, die Form oder Gestalt der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen erschöpfen, wird der Verbreitung und Häufigkeit des Motivs oder Themas am Markt und damit dem konkreten Verwendungsinteresse der Mitanbieter Rechnung getragen (Urteile des BVGer B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 4 «Pirates of the Caribbean»; B-5996/2013 vom 9. Juni 2015 E. 5.3 «Froschkönig»). Bei Wortmarken für inhaltsbezogene Waren oder Dienstleistungen ist besonders das Vorliegen eines schutzwürdigen Interesses der Konkurrenten am Thema zu prüfen, das die Marke beschreibt. Ein solches ist insbesondere anzunehmen, wenn aktuell mit entsprechenden Publikationen zu rechnen ist und das Thema einen von den involvierten Personen unabhängigen Gegenstand der Kultur oder Wissenschaft betrifft (Urteile des BVGer B-1759/2007 E. 4 «Pirates of the Caribbean»; B-3815/2014 vom 18. Februar 2016 E. 4.4 «Rapunzel»). Von einem absoluten Freihaltebedürfnis, das eine Durchsetzung als Marke in jedem Fall ausschliesst, ist jedoch nur dann auszugehen, wenn der Verkehr auf die

Verwendung des Zeichens angewiesen ist, wobei diese Bedingung nicht allgemein, sondern im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen zu prüfen ist, für die das Zeichen bestimmt ist (BGE 134 III 324 E. 2.3.3 «M/M-Joy»).

#### **E. 5.1**

Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Für die normative Abwägung und Interessenwürdigung sind alle Verkehrskreise einer Marke festzustellen, auch wenn schliesslich das Verständnis eines Teils davon aufgrund seines Gewichts für die Beurteilung genügen kann (Aschmann, a.a.O., Art. 2 Bst. a N. 29).

#### **E. 5.2**

Die Vorinstanz geht davon aus, dass vorwiegend Durchschnittskonsumenten wie auch Statistiker und Wissenschaftler die Waren und Dienstleistungen der Beschwerdeführerin beziehen würden. Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass sich ihre Waren und Dienstleistungen primär an Endverbraucher richteten, die über keine erhöhten Englischkenntnisse verfügten. Die von der Vorinstanz zusätzlich genannten Abnehmer machten keinen erheblichen Teil der Verkehrskreise aus.

#### **E. 5.3**

Die Waren und Dienstleistungen der Beschwerdeführerin zielen auf die Wissensvermittlung ab. Druckereierzeugnisse (Klasse 16) richten sich neben Zwischenhändlern und spezialisierten Anbietern, die über besondere Marktkenntnisse verfügen, vor allem an Abnehmer aus allen Bevölkerungsschichten und Altersgruppen und werden mit einer gewöhnlichen bis flüchtigen Aufmerksamkeit nachgefragt. Die genannten Ausbildungsdienstleistungen im Bereich Wissenschaften und Statistik (Klasse 41) werden vorwiegend von einem erwachsenen Publikum nachgefragt, welches den Angeboten mit einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit begegnet. Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Dienstleistungen im Bereich der Erziehung und Ausbildung richten sich auch an Fachkräfte im schulisch-pädagogischen Bereich, die über besondere Marktkenntnisse verfügen und deshalb eine grössere Aufmerksamkeit an den Tag legen. Unterhaltung und kulturelle Aktivitäten werden von einem breiten Publikum mit einer gewissen Regelmässigkeit und daher mit einer gewöhnlichen Aufmerksamkeit nachgefragt (vgl. zum Ganzen Urteile des BVGer B-3815/2014 vom 18. Februar 2016 E. 5 «Rapunzel»; B-1456/2016 vom 7. Dezember 2016 E. 4 «Schweiz aktuell»; B-2609/2012 vom 28. August 2013 E. 4.2 «Schweizer Fernsehen»; BVGer B-5048/2014 vom 4. April 2017 E. 5.3 «E-Cockpit»; B-7202/2014 vom 1. September 2016 E. 5 «Geo/Geo influence»).

#### **E. 5.4**

Bei Waren und Dienstleistungen, welche sowohl an Fachkreise als auch an Endverbraucher vertrieben werden, ist bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit der Marke in erster Linie auf das Verständnis der Endkonsumenten abzustellen, da diese die grösste und am wenigsten erfahrene Marktgruppe bilden (Urteil des BVGer B-5504/2018 vom 28. November 2018 E. 3 «piú»; Aschmann, a.a.O., Art. 2 Bst. a N. 29). Massgebend ist daher das Verständnis von überwiegend erwachsenen Konsumentinnen und Konsumenten, welche den Waren und Dienstleistungen im Bereich der Erziehung und Ausbildung mit einer gewöhnlichen Aufmerksamkeit begegnen.

#### **E. 6**

Ausgangspunkt für die Ermittlung des Sinngehalts ist die lexikalische Bedeutung (E. 6.1-6.2). Danach ist auf die strittige Frage einzugehen, wie die relevanten Verkehrskreise das Zeichen im Kontext zu den gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 41 deuten (E. 7).

### **E. 6.1**

Zur Begriffsbedeutung hat die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung festgehalten, das Wort «factfulness» entspreche in Anlehnung zu den Wörtern «truthfulness», «mindfulness» oder «cheerfulness» einer sprachregelkonformen Substantivierung des Adjektivs «factful». «Factful» sei zu übersetzen mit «that contains many facts; consisting of facts». Das Suffix «-ness» werde im Englischen üblicherweise verwendet, um auf einen Zustand oder die Qualität («state»; «quality») zu verweisen. Weiter könne das Wort auch in die zwei Substantive «fact» und «fulness» aufgeteilt werden. Das Wort «fact» werde mit «Tatsache; Faktum» übersetzt und sei den massgeblichen Abnehmerkreisen bekannt. «Full» gehöre in der Bedeutung von «voll» zum englischen Grundwortschatz. «Fulness» bedeute «state of being complete or whole» und werde u.a. mit «Fülle» übersetzt. Die sprachlich richtig gebildete Wortneuschöpfung «factfulness» werde in der Schweiz im Sinne von «quality of containing many facts» verstanden und ohne merklichen Aufwand mit «Faktenfülle» übersetzt. Dem hält die Beschwerdeführerin unter anderem entgegen, die Vorinstanz habe den Zeichenbestandteil «fulness» mit «Fülle» nicht korrekt übersetzt. Gemäss verschiedenen Online-Wörterbüchern bedeute der Begriff auch «Satttheit, Prallheit, Weite oder Volumen». Das Wort weise nicht auf eine mess- oder zählbare Fülle hin, sondern auf eine menschliche oder geistige Eigenschaft oder einen Zustand. Dies zeige sich auch anhand der Anwendungsbeispiele der Vorinstanz betreffend «truthfulness», «mindfulness» und «cheerfulness». Der Begriff «fulness» ergebe daher in Verbindung zu «fact» keinen Sinn. Für die Erfassung eines Sinngehalts sei erheblicher Aufwand nötig.

### **E. 6.2**

Das Wort «factfulness» kommt in Standardwörterbüchern nicht vor (vgl. Merriam-Webster Dictionary, <https://www.merriam-webster.com/dictionary>, und Oxford English Dictionary, <https://www.oed.com/>, beide besucht am 15. November 2021). Hingegen existiert der Begriff «factualness» in der Bedeutung von «the state of being factual; the state of containing many facts» (Oxford English Dictionary). «Factfulness» ist weder fester Bestandteil des deutschen, französischen, italienischen noch des englischen Wortschatzes. Daher werden Abnehmer versucht sein, die Wortneuschöpfung gedanklich in allfällige inhaltlich sinngebende Bestandteile zu zergliedern (Urteil des BVerfG B-103/2020 vom 10. Mai 2021 E. 4.3.1 «ECOSHELL»). «Factful» bedeutet «that contains many facts; consisting of facts» oder - auf eine Person bezogen - «knowing many facts» (Oxford English Dictionary). Das im englischen Sprachgebrauch zwar unbekannt, morphologisch aber korrekt gebildete Substantiv «factfulness» ergibt in der Übersetzung «Faktenfülle» oder «auf vielen Fakten beruhende Kenntnisse». Der Zeichenbestandteil «fact» bedeutet «Tatsache» oder «Faktum» und ist unstrittig als allgemein bekannt vorauszusetzen. Der Begriff «full» bedeutet übersetzt «voll» und ist gemäss den zutreffenden Feststellungen der Vorinstanz Teil des Grundwortschatzes (vgl. Klett, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 1. Auflage 2009). Das Suffix «-ness» dient der Hauptwortbildung (zur Beschreibung eines Zustands). Es ist unbestritten, dass die Vokabel «truthfulness», «mindfulness» oder «cheerfulness» als geläufige Beispiele für eine vergleichbare Wortbildung gelten. Das zusammengesetzte Wort ergibt in der Übersetzung

«Tatsache-Vollsein». Das Wort «fulness» beziehungsweise «fullness» wird umschrieben mit «the quality or state of being full» und ist eine Substantivierung von «full» (Merriam-Webster Dictionary). Der Begriff wird unter anderem mit «Vollsein» beziehungsweise «Fülle» übersetzt; gleichzeitig bedeutet das Wort auch «Prallheit», «Satttheit», «Völle», «Weite» oder «Volumen» (PONS Online-Wörterbuch, <https://de.pons.com>, und Langenscheidt Online-Dictionary, <https://en.langenscheidt.com>, beide besucht am 15. November 2021). Ins Französische wird «fullness» mit «abondance», «richesse» oder «ampleur» übersetzt (Le Robert & Collins, Dictionnaire francais-anglais anglais-francaise, 8. Auflage 2006). «Abondance» bedeutet «Fülle, Überfluss» (PONS Online-Wörterbuch). «Factfulness» ergibt in der Zusammensetzung von «fact» und «fulness» wortwörtlich «Tatsache-Fülle», «Tatsache-Weite», «Faktum-Prallheit» oder «Tatsache-Satttheit». Wie die Beschwerdeführerin zu Recht anführt, ergeben einige der wörtlichen Übersetzungen von «fact» und «fulness» in der Kombination keinen Sinn. Nachdem aber der soeben beschriebene Sinngehalt deutlich im Vordergrund steht, ergibt sich durch die anderen Kombinationen von wörtlichen Übersetzungen keine Mehrdeutigkeit.

## **E. 7**

Im Folgenden ist zu prüfen, ob dem Zeichen in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 41 Unterscheidungskraft zukommt.

### **E. 7.1.1**

Die Vorinstanz stellte sich in der angefochtenen Verfügung auf den Standpunkt, das Zeichen beschreibe in der Bedeutung von «Faktenfülle» direkt die Eigenschaften beziehungsweise die Qualität der Waren und Dienstleistungen der Beschwerdeführerin. Die Abnehmer würden ohne grossen Gedankenaufwand verstehen, dass sich die Waren der Klasse 16 durch Faktenfülle auszeichnen und daher qualitativ von anderen Produkten des gleichen Segments abheben würden. Auch für die Abnehmerkreise der Dienstleistungen der Klasse 41 sei offensichtlich, dass die zur Verfügung gestellten Publikationen wie Blogs sowie das pädagogische Material zu Ausbildungszwecken Faktenfülle aufweisen und sich in anpreisender Weise von vergleichbaren Dienstleistungen unterscheiden würden. Dies gelte auch für die angebotenen kulturellen Aktivitäten, welche nicht nur der Unterhaltung, sondern auch der Wissensvermittlung dienten. Da die Wortneuschöpfung in reklamehaft anpreisender Weise Eigenschaften und Qualität der Waren und Dienstleistungen beschreibe, sei es den Abnehmern nicht möglich, im Zeichen einen Herkunftshinweis zu erkennen und die Angebote von jenen der Konkurrenz zu unterscheiden.

### **E. 7.1.2**

Demgegenüber bringt die Beschwerdeführerin vor, «factfulness» sei ein Fantasiebegriff und nicht beschreibend. Das Zeichen enthalte keinen direkten Hinweis auf ihre Waren und Dienstleistungen. Ihre Angebote zielten zwar auf die Wissensvermittlung ab, Fakten stellten aber kein Wissen dar. Der Zusammenhang zwischen «fact» und Wissensvermittlung sei nicht leicht zu erschliessen. Das Wort laute auch nicht «facts» oder «factful», sondern sei eine im Englischen unübliche Substantivierung von «factful». Auch der Begriff «fulness» ergebe in Verbindung zu «fact» keinen Sinn. Die angesprochenen Verkehrskreise würden daher nicht an Waren der Klasse 16 oder Dienstleistungen der Klasse 41 denken. Die in der Wortneuschöpfung enthaltenen Begriffe würden üblicherweise in einem anderen Kontext und nicht in Kombination miteinander verwendet. Für eine Deutung benötige man mehrere

gedankliche Schritte. In einem ersten Schritt müsse das Wort übersetzt werden. Während «fulness» eine diffuse An- oder Abwesenheit beschreibe, welche sich eher auf einer emotionalen oder geistigen Ebene abspiele, verlange das Wort «fact» in der Übersetzung zwingend nach einer konkreten Angabe. In einem dritten Schritt müsse dann eine Verbindung zwischen den Waren und dem Zeichen hergestellt werden. Gerade Lern- und Ausbildungsmaterialien der Klassen 16 und 41 müssten streng rational sein. Sie seien nicht «mindful» oder «truthful», sondern «true». Die Verwendung des Zeichens «factfulness» sei daher für die genannten Waren und Dienstleistungen unerwartet und nicht einfach damit in Verbindung zu bringen. Dass es sich um eine fantasievolle Bezeichnung handle, zeige auch eine Google-Suche, die ausschliesslich Treffer ergebe, welche im Zusammenhang mit der Inhaberin der IR-Marke beziehungsweise mit ihren Gründerinnen und Gründern stehe. Auch würde die Eintragung des Zeichens im englischsprachigen Ausland darauf hinweisen, dass es unterscheidungskräftig sei.

### **E. 7.2**

Das Wort «fact» ist nah an dem Begriff Faktum (Tatsache) und in dieser Bedeutung bei den relevanten Verkehrskreisen als bekannt vorauszusetzen. Gleiches gilt für das Wort «full» (voll) und das Suffix «-ness», welches zur Hauptwortbildung verwendet wird. Aus der Verbindung der einzelnen Zeichenbestandteile ergibt sich im Gesamteindruck ein die Waren und Dienstleistungen inhaltlich beschreibender, unmittelbar verständlicher Sinn. Wie die Vorinstanz ausgeführt hat, ist von Angeboten, die der Wissensvermittlung dienen, zu erwarten, dass sie Informationen aus der Tatsachenwelt enthalten. Abnehmerinnen und Abnehmer sind auch bei einer flüchtigen Betrachtung des Zeichens in der Lage, unmittelbar die Bedeutungen «Tatsache» und «voll» in einer englischen Hauptwortbildung zu erkennen. Für eine Übersetzung mit «Tatsache-Vollsein» beziehungsweise «Faktenfülle» ist entgegen den Vorbringen der Beschwerdeführerin nur ein zusätzlicher Schritt notwendig, nämlich die Substantivierung von «voll». Eine sprachlich einwandfreie Übersetzung ist für die sinngebende Erfassung des Zeichens nicht notwendig. Marginale Verfremdungseffekte fallen nicht ins Gewicht und gewisse grammatikalische Fehler weisen noch nicht auf eine fantasievolle Verdrehung oder Mutilation der einzelnen Begriffe hin (Urteil des BVGer B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 4.2 «Total Trader»). Die Verwendung von «fact» im Singular ändert nichts an der Verständlichkeit des Zeichens. Gleiches gilt für die Annahme der Beschwerdeführerin, die Zeichenbestandteile müssten «full of facts» statt «factful» lauten, um zur Deutung der Vorinstanz zu gelangen. Es ist auch unerheblich, ob Wissen überhaupt mit Fakten gleichzusetzen ist. Im Bereich der Ausbildung und Erziehung deckt sich der Sinngehalt des Zeichens mit der allgemeinen Erfahrung, dass durch die Sammlung und Darstellung von Fakten Wissen vermittelt wird. Das Zeichen wird daher als Inhaltsangabe und nicht als Marke verstanden. Aufgrund der Angebote, die der Wissensvermittlung dienen, werden die relevanten Verkehrskreise mit Blick auf das Zeichen schliessen, dass ihnen eine Ansammlung von Fakten zur Verfügung gestellt wird. Die von der Beschwerdeführerin angeführten Übersetzungsmöglichkeiten des Zeichenbestandteils «fulness» mit «Satttheit, Prallheit, Weite oder Volumen» treten in den Hintergrund. Es ist daher auch nicht ersichtlich, dass der Gesamteindruck von «factfulness» mit Assoziationen verbunden wäre, welche im Zusammenhang mit den strittigen Waren und Dienstleistungen die Deutung im Sinne einer Ansammlung von Fakten aufheben könnten. Das Zeichen erweckt in der Gesamtheit nicht den Eindruck eines Fantasiebegriffs.

### **E. 7.3**

Die Beschwerdeführerin bringt weiter vor, es handle sich um ein fantasievolles Zeichen, weil die Wortkombination als solche grundsätzlich nicht übersetzbar sei. Das Wort verliere aufgrund der Zusammensetzung von Begriffen beziehungsweise Silben, die nicht zusammenpassten, an Bedeutung. Die Substantivierung des Wortes «factful» sowie die Kombination von «fact» mit dem Zeichenbestandteil «fulness» seien absolut unüblich. Die Verkehrskreise würden allenfalls an den Begriff «mindfulness» denken, welcher ausschliesslich im Zusammenhang mit geistigen und emotionalen Zuständen verwendet werde. Das Wort «fact» ergebe dazu keinen Sinn. Ein Kompositum aus bekannten englischen Wörtern wird als Fantasiewort angesehen, wenn die einzelnen Wörter aufgrund ihrer Zusammensetzung die eigentliche Bedeutung verlieren (Urteil des BVGer B-1615/2014 vom 23. März 2016 E. 6.2 «Gridstream AIM/aim»). Dies ist aber vorliegend nicht der Fall. Der Einwand, «fulness» ergebe in Zusammenhang mit «fact» keinen Sinn, da der Begriff im Sinne eines diffusen Zustands zu übersetzen sei, überzeugt nicht. Wie bereits erwähnt, hat das Wort «fulness» die Bedeutung von «Fülle» beziehungsweise «abundance». Das Zeichen führt in der Kombination von «fact» und «fulness» nicht zum Bedeutungsverlust. Hinzu kommt, dass das Wort «factfulness» in der Assoziation zu «mindfulness» an einen in der Ratgeberliteratur weit verbreiteten Begriff erinnert. Die Argumentation, es handle sich um eine zur Denkarbeit anregende Wortkombination, weil mit «fulness» ein emotionaler Zustand ausgedrückt werde, verfängt nicht. Das Zeichen hinterlässt in der Zusammensetzung sowie im Kontext zu Bildungsangeboten keinen irritierenden Eindruck.

#### **E. 7.4**

Die Beschwerdeführerin macht geltend, eine Google-Suche ergebe fast ausschliesslich Hinweise auf sie als Inhaberin des Zeichens. Da sich sonst keine weiteren Treffer ergeben hätten, handle es sich - entgegen der Annahme der Vorinstanz - um keine banale Wortschöpfung. Dies spreche gegen eine mangelnde Unterscheidungskraft. Auszüge aus dem Internet können als Indizien für die Beurteilung, wie die massgeblichen Verkehrskreise ein Zeichen wahrnehmen, herangezogen werden (Urteil des BGer 4A\_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.2 «Gipfeltreffen»; Urteile des BVGer B-5608/2019 vom 30. September 2020 E. 4.1 «Umbra Sheer»; B-5484/2013 vom 22. Juli 2014 E. 4 «Companions»). Dass eine englischsprachige Wortneuschöpfung keine geläufige Bezeichnung im Internet darstellt, sagt aber noch nichts über den Sinngehalt des Begriffs in der Wahrnehmung der Schweizer Verkehrskreise aus. Von einem beschreibenden Charakter ist auch dann auszugehen, wenn das Wort zwar nicht allgemein gebraucht wird, aber von den relevanten Verkehrskreisen als Aussage über die Beschaffenheit der Ware oder Dienstleistung aufgefasst wird (vgl. E. 4.7 hiervor). Aufgrund des eindeutigen Sinngehalts ist das Zeichen «factfulness» als inhaltlich beschreibend zu beurteilen. Dass sich bei einer Google-Suche keine Belege für dessen Gebrauch als Sachbezeichnung finden lassen, ändert nichts am vorliegenden Ergebnis.

#### **E. 7.5**

Die Beschwerdeführerin wendet ein, sie habe ihr Zeichen in englischsprachigen Ländern eintragen lassen können. Die Vorinstanz schätze daher die Englischkenntnisse der Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten zu hoch ein. Es ist durchaus möglich, dass die Wortneuschöpfung für Verkehrskreise im englischsprachigen Ausland einprägsam gebildet ist und die Absicht erkennen lässt, zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen der Konkurrenz beizutragen. Die Beschwerdeführerin hat aber nicht

nachvollziehbar dargelegt, inwiefern die im Vergleich als geringer einzuschätzenden Englischkenntnisse der Verkehrskreise in der Schweiz eine sinngebende Deutung verhindern sollen. Auch bruchstückhafte Fremdsprachenkenntnisse können für eine sinngebende Erfassung des Zeichens ausreichen (Urteil des BVGer B-6099/2013 vom 28. Mai 2015 E. 5.2.1 «Carpe Diem/carpe noctem»). Aufgrund der als bekannt vorauszusetzenden zusammengesetzten Begriffe steht der beschreibende Sinngehalt für Personen, die weniger gut Englisch sprechen, im Vordergrund. Selbst jenen, die über gute Fremdsprachenkenntnisse verfügen, dürfte bei einer durchschnittlich aufmerksamen Betrachtung der Unterschied zwischen «factualness» und «factfulness» nicht sofort auffallen. Auf die relevanten Schweizer Verkehrskreise wirkt die Wortneuschöpfung - sofern sie als solche überhaupt erkannt wird - nicht irritierend. Der Gesamteindruck, den das Zeichen hinterlässt, eignet sich nicht, einen Fantasiebegriff zu erkennen. Die Beurteilung des Gemeingutcharakters erfolgt im Übrigen im Lichte der Schweizerischen Rechtsprechung zu Art. 2 Bst. a MSchG (BGE 129 III 225 E. 5.5 «Masterpiece»). Ein Vergleich mit anderen Zeichen, die gemäss der bisherigen Praxis zum Gemeingut gehören oder aufgrund ihrer Unterscheidungskraft für inhaltsbezogene Waren eingetragen wurden (vgl. E. 4.4 hiervor), spricht gegen die Schutzfähigkeit der Marke «factfulness» für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 41. Vorliegend handelt es sich auch nicht um einen Grenzfall, der trotz fehlender präjudizieller Wirkung ausländischer Eintragungen zu deren Berücksichtigung führen könnte (Urteil des BGer 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 in fine «Firemaster»). Aus den geltend gemachten Eintragungen im Ausland kann die Beschwerdeführerin daher nichts zu ihren Gunsten ableiten.

#### **E. 7.6**

Zusammengefasst erwarten die relevanten Verkehrskreise aufgrund des Zeichens, dass sie für ihre Ausbildung Zugang zu einer Ansammlung von Fakten erhalten werden. Der beschreibende Sinngehalt in Bezug auf Druckereierzeugnisse, Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Dienstleistungen zur Wissensvermittlung liegt damit auf der Hand. Die Vorinstanz hat das Zeichen zu Recht als Gemeingut eingestuft. Eine weiterführende Prüfung bezüglich der Freihaltebedürftigkeit erübrigt sich.

#### **E. 8**

Die Beschwerdeführerin verlangte bereits im Vorverfahren die Gleichbehandlung mit den beiden Marken CH 662060 FACT und CH P-539899 FACT. Die Vorinstanz hielt in der angefochtenen Verfügung fest, von den beiden vorbestehenden Eintragungen könne kein Anspruch auf Gleichbehandlung abgeleitet werden, weil es sich nicht um vergleichbare Sachverhalte handle. Das Zeichen beschreibe in der Bedeutung von Faktum nicht die Eigenschaften oder Qualität der Waren und eine der beiden Eintragungen liege schon lange zurück. In der Beschwerde bringt die Beschwerdeführerin im Wesentlichen vor, die Vorinstanz habe zu Unrecht angenommen, das Zeichen «fact» sei nicht mit ihrem Zeichen vergleichbar. Es sei nicht nachvollziehbar, weshalb die Vorinstanz das Wort in Bezug auf Waren der Klasse 16 nicht ebenso als beschreibend ansehe.

#### **E. 8.1**

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. Demgegenüber besteht

grundsätzlich kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, insbesondere dann, wenn nur in vereinzelt Fällen vom Gesetz abgewichen wurde. Frühere - allenfalls fehlerhafte - Entscheide sollen nicht als Richtschnur für alle Zeiten Geltung haben müssen. Der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht wird ausnahmsweise anerkannt, wenn eine ständige gesetzeswidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke. Im Markenrecht wird das Gleichbehandlungsgebot äusserst zurückhaltend angewendet, da die Eintragungspraxis naturgemäss kasuistisch ist (BVG 2016/21 E. 6.2 «Goldbären» mit Hinweisen).

### **E. 8.2**

Da die Vorinstanz das Zeichen zu Recht für die geltend gemachten Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 41 dem Gemeingut zugeordnet hat, kann mit Blick auf die Eintragung anderer Zeichen nur ein allfälliger Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht geprüft werden.

### **E. 8.3**

Beide Voreintragungen beanspruchten unter anderem Schutz für Waren der Klasse 16. Die Vorinstanz hielt in der angefochtenen Verfügung fest, dass es sich nicht um vergleichbare Sachverhalte handle. Sie hat bezüglich der Marke CH P-539899 FACT (Eintragung 2005, Löschung 2013) zutreffend auf die Rechtsprechung zur mangelnden Vergleichbarkeit mit älteren Eintragungen hingewiesen. Marken, deren Eintragungen mehr als acht Jahre zurückliegen, sind in der Regel nicht mehr vergleichbar, da jene nicht mehr die aktuelle Praxis widerspiegeln (Urteil des BVGer B-4849/2017 vom 8. Februar 2019 E. 6.2 «Revelation» mit Hinweisen). Die Vorinstanz hat im Weiteren die Marke CH 662060 FACT ohne vertiefte Analyse des Warenverzeichnisses als nicht beschreibend und daher als nicht vergleichbar einstuft. In der Klasse 16 sind zwar überwiegend Waren eingetragen, welche nicht aufgrund ihres Inhalts nachgefragt werden (Pappe, Papier, Karton, Buchbinderartikel, Schreibwaren, Schreibmaschinen und Büroartikel, usw.). Daneben werden aber auch inhaltsbezogene Waren angeführt (Druckereierzeugnisse, Lehr- und Unterrichtsmittel). Die Beschwerdeführerin macht gestützt darauf eine Vergleichbarkeit der Sachverhalte geltend. Auch wenn in diesem Zusammenhang Zweifel an der pauschalen Begründung der Vorinstanz bestehen, kann bei insgesamt nur zwei Eintragungen, von denen eine vor 16 Jahren vorgenommen und zwischenzeitlich gelöscht wurde, nicht von einer ständig gesetzeswidrigen Praxis ausgegangen werden. Die Beschwerdeführerin dringt daher mit dem Begehren um Gleichbehandlung nicht durch.

### **E. 9**

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vorinstanz die Schutzausdehnung der IR-Marke FACTFULNESS auf die Schweiz in Bezug auf Waren der Klasse 16 und Dienstleistungen der Klasse 41 zu Recht verweigert hat. Die Beschwerde ist vollumfänglich abzuweisen.

### **E. 10**

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG).

### **E. 10.1**

Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und der Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bemessen (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 Markeneintragungsverfahren geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Im Markeneintragungsverfahren ist das Interesse der beschwerdeführenden Partei am Aufwand einer neuen Markeneintragung und an der Vorbereitung der Markteinführung im Fall der Rückweisung der hängigen Markenmeldung zu veranschlagen. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Umfang der Streitsache darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 50'000.- bis Fr. 100'000.- festzulegen (BGE 133 III 490 E. 3.3 «Turbinefuss» mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen. Die Kosten sind mit Fr. 3'000.- zu beziffern und dem von der Beschwerdeführerin in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss zu entnehmen.

### **E. 10.2**

Der Vorinstanz ist als Bundesbehörde keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

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