

# **BVGer B-7875/2024 vom 11. November 2025**

Bundesverwaltungsgericht, 2025-11-11, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-7875\\_2024](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-7875_2024)

FR: TAF B-7875/2024 du 11 novembre 2025

IT: TAF B-7875/2024 del 11 novembre 2025

## **Regeste**

Absolute Ausschlussgründe

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31 und Art. 33 Bst. e des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [VGG, SR 173.32] i.V.m. Art. 5 Abs. 1, Art. 44 und Art. 47 Abs. 1 Bst. b des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Die Beschwerdeführerin ist als Markenanmelderin und 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 VwVG). Die Beschwerde wurde im Übrigen frist- und formgerecht erhoben und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 und Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist damit - mit nachfolgendem Vorbehalt - einzutreten.

### **E. 1.2**

Insofern die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch der Beschwerdeführerin gutgeheissen hat und die Marke "skinmed (fig.)" für die Waren Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel (Klasse 3) und Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke (Klasse 5) mit Verfügung vom 14. November 2024 zum Markenschutz zugelassen hat, wurde dem Begehren der Beschwerdeführerin um vollumfängliche Schutzzulassung bereits teilweise entsprochen. Der Beschwerdeführerin, die die Aufhebung der gesamten Verfügung vom 14. November 2024 beantragt, fehlt es diesbezüglich an einem schutzwürdigen Interesse gemäss Art. 48 Abs. 1 Bst. c VwVG im Sinne eines aktuellen und praktischen Interesses, welches im praktischen Nutzen besteht, der sich ergibt, wenn eine Beschwerdeführerin mit ihrem Anliegen obsiegt und dadurch ihre tatsächliche oder rechtliche Situation unmittelbar beeinflusst werden kann (BGE 141 II 307 E. 6.2; 141 II 14 E. 4.4; 140 II 214 E. 2.1; 123 II 285 E. 4; BVGE 2007/12 E. 2.1; Urteile des BVGer B-1040/2023 vom 8. August 2024 E. 2.3; B-4596/2019 vom 5. Juni 2023 E. 1.2.7). In Bezug auf die Eintragung der Marke "skinmed (fig.)" für die Waren Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel (Klasse 3) und Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke (Klasse 5) ist nach dem Gesagten auf die Beschwerde nicht einzutreten.

### **E. 1.3**

Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet in der Regel in Dreierbesetzung (Art. 21 Abs. 1 VGG). Im vorliegenden Verfahren hat die Abteilungspräsidentin auf Antrag eine

Fünferbesetzung angeordnet (Art. 21 Abs. 2 VGG). Das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht richtet sich unter Vorbehalt allfälliger Ausnahmen durch das VGG nach dem VwVG.

### **E. 2.1**

Strittig ist vorliegend, ob die Vorinstanz das von der Beschwerdeführerin zur Eintragung in das Schweizerische Markenregister angemeldete Zeichen "skinmed (fig.)" in Bezug auf die im Gesuch Nr. 697/2024 genannten Waren und Dienstleistungen zu Recht als Gemeingut qualifiziert und gestützt darauf die Eintragung verweigert hat.

#### **E. 2.2.1**

Die Vorinstanz führt zur Begründung der angefochtenen Verfügung aus, das Zeichen "skinmed" bestehe aus den Zeichenelementen "skin" und "med". Das englische Substantiv "skin" lasse sich unter anderem mit "Haut" übersetzen und gehöre in dieser Bedeutung auch zum englischen Grundwortschatz. Der Begriff "med" bzw. "Med" bedeute auf Deutsch unter anderem "medikamentös, medizinisch" bzw. "Medikament" oder "Medizin[er]". Auf Englisch bedeute "med" insbesondere "medical", "medication", "medicine". Diese Bedeutungen würden sich auch in ihrer langjährigen Praxis zum Begriff "MED" widerspiegeln. Zusammengesetzt aus den zwei englischen Begriffen "skin" und "med" kämen der Kombination "skinmed" insbesondere die Bedeutungen "Haut medizinisch", "Hautmedikament", "Hautmedizin" zu. Aufgrund des vorangestellten englischen Begriffs "skin" werde davon ausgegangen, dass das Zeichen von den Abnehmerinnen und Abnehmern gesamthaft in erster Linie auf Englisch in den Bedeutungen "Hautmedikament" und "Hautmedizin" gelesen werde. In Verbindung mit den strittigen Waren der Klassen 3 und 5 würden die Abnehmerinnen und Abnehmer das Zeichen "skinmed (fig.)" im Sinn von "Hautmedikament" zweifellos als einen direkt beschreibenden Hinweis hinsichtlich deren Art auffassen. Sie würden ohne Fantasiaufwand erkennen, dass es sich bei diesen Waren um Medikamente für die Haut handle. Dies gelte insbesondere auch für "nicht medizinische" Waren der Klasse 3, da auch diese, obschon explizit "nicht therapeutisch", eine therapeutische Wirkung aufweisen könnten. Weiter würden die massgeblichen Abnehmerinnen und Abnehmer das Zeichen "skinmed" im Sinne von "Hautmedizin" (Fachbereich) in Verbindung mit den strittigen Waren der Klasse 3 und 5 zweifellos auch dahingehend verstehen, dass diese für die Anwendung im Bereich der Medizin, die sich der Haut widme, bestimmt sei. In dieser Bedeutung beschreibe das Zeichen "skinmed" unmittelbar den Anwendungsbereich und die Zweckbestimmung der genannten Waren. In Verbindung mit den Dienstleistungen der Klassen 42 und 44 verstünden die Abnehmerinnen und Abnehmer das Zeichen "skinmed (fig.)" schliesslich dahingehend, dass es sich bei diesen um Dienstleistungen handle, welche im Bereich der Hautmedizin erbracht würden. Das Zeichen beschreibe somit direkt die Art der Dienstleistungen sowie deren Erbringungsbereich.

#### **E. 2.2.2**

Allein der Umstand, dass der Begriff "skinmed" im Verkehr (noch) nicht existiere, schliesse dessen Zugehörigkeit zum Gemeingut nicht aus. Denn auch neue Wortschöpfungen könnten Gemeingut bilden, wenn ihr Sinn für die betroffenen Verkehrskreise auf der Hand liege. Zwar sei es korrekt, dass der lexikalische Fachbegriff zur Bezeichnung des medizinischen Bereichs, welcher sich der Haut widme "Dermatologie" laute, doch lägen in Verbindung mit den strittigen Waren und Dienstleistungen auch die Zeichenbedeutungen

"Hautmedikament" und "Hautmedizin" (Fachbereich) auf der Hand. Zudem seien im Englischen die Ausdrücke "skin medicine" zur Bezeichnung des medizinischen Fachbereichs bzw. "skin medication" zur Bezeichnung von Medikamenten durchaus gebräuchlich. Anders als von der Beschwerdeführerin angeführt, benötigten die Abnehmerinnen und Abnehmer somit keine Gedankenarbeit, um den beschreibenden Sinngehalt des Zeichens in Bezug auf die strittigen Waren und Dienstleistungen zu erkennen. Vielmehr würden sie das strittige Zeichen in Verbindung mit den strittigen Waren und Dienstleistungen unmittelbar in den dargelegten beschreibenden Bedeutungen auffassen.

### **E. 2.2.3**

Weiter führt die Vorinstanz aus, dass auch die leicht stilisierte Schrift und der Farbanspruch "Dunkelblau, hellblau" nichts zugunsten des Zeichens zu bewirken vermöge. Das hinterlegte Zeichen sei in Verbindung mit den strittigen Waren und Dienstleistungen klar direkt beschreibend. Die Ansprüche an die grafische Ausgestaltung seien folglich hoch anzusetzen. Die vorliegende Schrift hebe sich nicht genügend von üblichen und banalen Schriftarten ab. Die Stilisierung der Buchstaben "k" und "ed" falle im Gesamteindruck auch nicht hinreichend ins Gewicht, zumal es sich hier nicht um ein kurzes Wort, sondern um eine längere Kombination bestehend aus sieben Buchstaben handle. Weiter vermöge auch der Farbanspruch "Dunkelblau, hellblau" dem Zeichen nicht zum Markenschutz zu verhelfen. Aufgrund der Üblichkeit vielfarbiger Gestaltungen könne selbst eine grössere Anzahl von Farben, d.h. ein mehrfacher Farbanspruch, wie vorliegend geltend gemacht, grundsätzlich nicht zur Unterscheidungskraft führen. Bei der Anordnung der hier beanspruchten Farben Dunkelblau und Hellblau handle es sich auch nicht um eine unübliche Farbanordnung, die den Gesamteindruck wesentlich beeinflussen würde. Vielmehr sei es auf dem Markt durchaus üblich, die einzelnen Wortelemente von Waren- und Dienstleistungsmarken in zwei (oder mehr) Farben darzustellen. Aufgrund des Vorgesagten seien der Schriftzug und der Farbanspruch im Gesamteindruck betrachtet klar nicht geeignet, dem Zeichen "skinmed (fig.)" die erforderliche Unterscheidungskraft zu verleihen.

### **E. 2.2.4**

Da das Zeichen "skinmed (fig.)" aus den dargelegten Gründen wichtige Eigenschaften der strittigen Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 5, 42 und 44 direkt beschreibe und auch die grafische Gestaltung nicht unterscheidungskräftig sei, werde das Zeichen nicht als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst und sei folglich dem Gemeingut zuzuordnen. Weil dem vorliegenden Zeichen wie vorstehend dargelegt die Unterscheidungskraft fehle, könne die Frage des Freihaltebedürfnisses offengelassen werden.

### **E. 2.3.1**

Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, dass die Vorinstanz bei der abstrakten Sinndeutung keinen ergebnisoffenen Ansatz verfolge, sondern bereits eine stark kontextualisierte Auslegung vornehme. Die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten zahlreichen weiteren Sinndeutungen zu den beiden Wortelementen - namentlich etwa zu "skin" als Verb oder zu "med" im Sinne eines akademischen Titels - fänden keine Beachtung. Vielmehr habe die Vorinstanz diese weiteren Sinndeutungen im Kontext der strittigen Waren und Dienstleistungen hinsichtlich der kognitiven Deutungsarbeit der einschlägigen Abnehmerinnen und Abnehmer summarisch als nicht relevant beurteilt. Gerade aber bei

lexikalisch nicht erfassten Wortschöpfungen, die ein Kompositum aus Wortelelementen sprachlich diverser Provenienz bilden würden, könne ein offensichtlich und ohne Fantasiaufwand erkennbarer, eindeutiger Sinngehalt nicht ohne Weiteres vorweggenommen werden. Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zusammengesetzten Zeichen sei 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 ergebe.

### **E. 2.3.2**

Hinzu komme, dass es sich bei der von der Vorinstanz aus den Wortelelementen des gegenständlichen Zeichens abgeleiteten Deutung im Sinne von "Hautmedizin" nicht um einen etablierten Terminus handle. Tatsächlich werde das Teilgebiet der Medizin, das sich mit dem Aufbau und der Haut sowie der Diagnostik und Behandlung von Erkrankungen der Haut befasse, als Dermatologie bezeichnet. Im Kontext der Definition des Begriffs Dermatologie finde sich das Wort "Hautmedizin" nicht. Dieser Umstand sei bei der Beurteilung der Sinndeutung und, damit zusammenhängend, der Eignung des Zeichens zur betrieblichen Herkunftsangabe von nicht unerheblicher, gar von entscheidender Bedeutung. Dies gelte insbesondere dann, wenn das mutmassliche Verständnis von Fachkreisen zur Grundlage der Evaluation herangezogen werden solle. Denn besonders die potentiell angesprochenen Fachkreise wüssten um den Umstand, dass es sich bei "skinmed" nicht um einen Fachterminus handle und würden das Zeichen gerade deshalb ohne Weiteres als betriebliche Herkunftsangabe einordnen - und seien zu anderen Schlussfolgerungen letztlich auch gar nicht veranlasst.

### **E. 2.3.3**

Die Beschwerdeführerin weist ferner darauf hin, dass - wie die Vorinstanz zu Recht ausführe - gemeinfreie Zeichen so mit weiteren Elementen kombiniert oder grafisch gestaltet werden könnten, sodass sie im Gesamteindruck unterscheidungskräftig werden würden. Unter der Voraussetzung, dass die im Zeichen enthaltenen Verbalelemente sich tatsächlich im direkt Beschreibenden erschöpften, müssten die grafischen Elemente für sich gesehen unterscheidungskräftig sein, sodass sie den Gesamteindruck wesentlich beeinflussen und dem Zeichen insgesamt zur Eintragungsfähigkeit verhelfen würden. Im vorliegenden Fall hebe sich die verwendete Schriftgestaltung in mindestens zweierlei Hinsicht deutlich von üblichen Schriftarten ab. Computer-Schriften zeichneten sich nämlich durch eine replizierbare Regelmässigkeit hinsichtlich Versalhöhe und Zeichenbreite aus. Jeder Buchstabe, selbst wenn es sich um eine Computer-Schnörkelschrift handle, nehme eine fest definierte horizontale Breite ein, welche sich nicht mit der Ebene der vorausgehenden oder nachfolgenden Buchstaben überschneide. Und, entweder seien die Buchstaben, wie eine Schnörkelschrift, miteinander verbunden, oder eben nicht. Eine beliebige oder zufällige Vermengung solcher Gestaltungselemente gehe zwingend auf eine bewusste individualisierende Schöpfungshandlung zurück. Aus Sicht der Typografie weise der Kleinbuchstabe "k" im Zeichen "skinmed" eine besondere sogenannte Anatomie auf. Der Abstrich (oder das Bein) des Buchstabens "k" unterschreite die Grundlinie mit einem nach rechts fortlaufenden Parabelschwung, welcher bis zum Folgebuchstaben "n" reiche. Ferner seien die beiden letzten Buchstaben "en" (recte: "ed") im Unterschied zu allen anderen Buchstaben im Zeichen wie in einer Schnörkelschrift miteinander verbunden. Es handle sich hierbei zweifelsohne um zwei - in ihren jeweiligen Wesensmerkmalen völlig unterschiedliche - Gestaltungselemente mit Alleinstellungs-Charakter. Dass diese konkrete

Gestaltungsform, und zwar im Gesamteindruck aus der Kombination aller die Marke bestimmenden verbalen und figurativen Elementen zusammen mit dem Farbanspruch "dunkelblau, hellblau" dem Gemeingut zufallen solle, erschliesse sich der Beschwerdeführerin nicht.

#### **E. 2.3.4**

Die Beschwerdeführerin vertrete dezidiert die Auffassung, dass die Wortelemente mindestens in Kombination mit den figurativen Gestaltungselementen und den darin enthaltenen Farben durchaus ein kennzeichnungskräftiges und folglich schutzfähiges Ganzes bilden würden.

#### **E. 3.1**

Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [MSchG, SR 232.11]). Sie ermöglicht den Verbraucherinnen und Verbrauchern, ein einmal geschätztes Produkt in der Menge des Angebots wiederzuerkennen (BGE 148 III 257 E. 6.2.1 "Puma World Cup Qatar 2022 et al./Qatar 2022 [fig.] et al."; 122 III 382 E. 1 "Kamillosan/Kamillan, Kamillon"; Urteile des BVGer B-1493/2023 vom 18. September 2024 E. 3.1 "MADE WITH RUBY COCOA BEANS [fig.]"; B-2461/2020 vom 12. Mai 2023 E. 2.1 "Schweizerische Ärztezeitung").

#### **E. 3.2**

Gemäss Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die Gemeingut sind, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben. Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, denen die für eine Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, und andererseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, wobei die beiden Fallgruppen eine gewisse Schnittmenge aufweisen (BGE 148 III 257 E. 6.2.2 "Puma World Cup Qatar 2022 et al./Qatar 2022 [fig.] et al."; 145 III 178 E. 2.3.1 "Apple"; Urteile des BVGer B-1493/2023 vom 18. September 2024 E. 3.2 "MADE WITH RUBY COCOA BEANS [fig.]"; B-5637/2023 vom 2. April 2024 E. 3.1 m.w.H. "Oxycare").

##### **E. 3.2.1**

Die Unterscheidungskraft fehlt Sachbezeichnungen sowie Zeichen, die beschreibend sind. Als solche gelten Angaben, die sich in einem direkten Bezug zum gekennzeichneten Gegenstand erschöpfen, also von den massgeblichen Verkehrskreisen unmittelbar und ausschliesslich als Aussage über bestimmte Eigenschaften der zu kennzeichnenden Waren oder Dienstleistungen verstanden werden. 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 148 III 257 E. 6.2.2 "Puma World Cup Qatar 2022 et al./Qatar 2022 [fig.] et al."; 145 III 178 E. 2.3.1 "Apple"; Urteile des BVGer B-1493/2023 vom 18. September 2024 E. 3.2.1 "MADE WITH RUBY COCOA BEANS [fig.]"; B-5637/2023 vom 2. April 2024 E. 3.2 "Oxycare"). Der beschreibende Charakter solcher Hinweise muss vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasiaufwand unmittelbar erkennbar sein (BGE 148 III 257 E. 6.2.2 "Puma World Cup Qatar 2022 et al./Qatar 2022 [fig.] et al."; 145 III 178 E.

2.3.1 "Apple"; BVGE 2023 IV/3 E. 2.2 "Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde Allschwil [fig.]"). Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen, wobei jeder Sprache der gleiche Stellenwert zukommt. Ist die Marke aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise auch nur nach einer Landessprache schutzunfähig, so ist die Eintragung zu verweigern (BGE 148 III 257 E. 6.2.2 "Puma World Cup Qatar 2022 et al./Qatar 2022 [fig.] et al."; 145 III 178 E. 2.3.1 "Apple"; Urteile des BVGer B-1493/2023 vom 18. September 2024 E. 3.2.1 "MADE WITH RUBY COCOA BEANS [fig.]"; B-1777/2023 vom 17. April 2024 E. 2.4 "AgentEco"). Englischsprachige Ausdrücke können berücksichtigt werden, sofern sie von einem nicht unbedeutenden bzw. von einem erheblichen Teil der massgebenden Verkehrskreise verstanden werden (BGE 148 III 257 E. 6.2.2 "Puma World Cup Qatar 2022 et al./Qatar 2022 [fig.] et al."; 145 III 178 E. 2.3.1 "Apple"; Urteile des BVGer B-1493/2023 vom 18. September 2024 E. 3.2.1 "MADE WITH RUBY COCOA BEANS [fig.]"; B-5637/2023 vom 2. April 2024 E. 3.4 "Oxycare"). Vom breiten Publikum ist die Kenntnis eines Grundwortschatzes englischer Vokabeln zu erwarten (BGE 125 III 193 E. 1c "Budweiser"; Urteil des BVGer B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.2 "Ironwood"). Fachkreise verfügen in ihrem Fachgebiet oft über gute Englischkenntnisse (Urteil des BGer 4A\_455/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 "AdRank"; Urteile des BVGer B-1493/2023 vom 18. September 2024 E. 3.2.1 "MADE WITH RUBY COCOA BEANS [fig.]"; B-2773/2023 vom 16. Oktober 2023 E. 2.4 "StyleLine"). Ein Zeichen kann von den massgeblichen Verkehrskreisen zudem auch dann als beschreibend aufgefasst werden, wenn es diesen zwar nicht in seiner exakten Bedeutung gemäss Wörterbuch, aber als übliche Bezeichnung für eine Eigenschaft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen bekannt ist (Urteile des BVGer B-1493/2023 vom 18. September 2024 E. 3.2.1 "MADE WITH RUBY COCOA BEANS [fig.]"; B-5608/2019 vom 30. September 2020 E. 5.6 "Umbra Sheer"; B-6099/2013 vom 28. Mai 2015 E. 5.2.1 "Carpe Diem/carpe noctem"). Ob ein Zeichen über die erforderliche minimale Unterscheidungskraft verfügt, beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den es bei den massgebenden Adressatinnen und Adressaten in der Erinnerung hinterlässt (BGE 148 III 257 E. 6.2.2 "Puma World Cup Qatar 2022 et al./Qatar 2022 [fig.] et al."; 145 III 178 E. 2.3.1 "Apple"; Urteile des BVGer B-1493/2023 vom 18. September 2024 E. 3.2.1 "MADE WITH RUBY COCOA BEANS [fig.]"; B-2578/2019 vom 16. März 2020 E. 3.5 "Eurojackpot [fig.]"). Bei Wort-/Bildmarken resultiert der Gesamteindruck aus der Kombination der Wort- und Bildbestandteile. Einer im Gemeingut stehenden Bezeichnung kann durch eine besondere grafische Gestaltung Unterscheidungskraft verliehen werden, wobei die Bezeichnung nur in der konkreten Ausgestaltung geschützt ist. Je beschreibender die Wortbestandteile sind, desto höhere Anforderungen werden an die Unterscheidungskraft der Bildbestandteile gestellt (BVGE 2023 IV/3 E. 2.3 "Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde Allschwil [fig.]"; Urteile des BVGer B-1493/2023 vom 18. September 2024 E. 3.2.1 "MADE WITH RUBY COCOA BEANS [fig.]"; B-103/2020 vom 10. Mai 2021 E. 5.1 "Ecoshell [fig.]"; B-7663/2016 vom 21. Dezember 2017 E. 2.6 "Super Wochenende [fig.]"). Erfolgt die Darstellung in einem individuellen und prägnanten Stil, kann diese einer im Übrigen beschreibenden Charakter aufweisenden Wort-/Bildmarke unter Umständen die für eine Eintragung nötige Unterscheidungskraft verleihen (vgl. BVGE 2023 IV/3 E. 4.8 ff. "Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde Allschwil [fig.]").

### **E. 3.2.2**

Bei der Prüfung, ob die Schutzvoraussetzung der Unterscheidungskraft erfüllt ist, ist das Zeichen so zu betrachten, wie es von der Hinterlegerin oder vom Hinterleger angemeldet worden ist. Die Auswirkungen des bereits erfolgten oder künftigen Zeichengebrauchs auf die Wahrnehmung durch die massgeblichen Verkehrskreise müssen ausser Betracht bleiben. Das Zeichen muss aus sich selbst heraus und unabhängig von seinem Gebrauch geeignet sein, die Waren und Dienstleistungen des Markeninhabers von denjenigen anderer Anbieterinnen und Anbieter zu unterscheiden (BGE 148 III 257 E. 6.2.2 "Puma World Cup Qatar 2022 et al./Qatar 2022 [fig.] et al."; 145 III 178 E. 2.3.1 "Apple"; 143 III 127 E. 3.3.2 "[Rote Damenschuhsohle] [Position]"). Entscheidend ist allerdings nicht, ob von einem Zeichen bei abstrakter Betrachtung spontan auf die Waren oder Dienstleistungen, für welche die Marke beansprucht wird, geschlossen wird, sondern ob das Zeichen von den massgeblichen Verkehrskreisen als beschreibend verstanden wird, wenn sie es im Zusammenhang mit diesen Waren oder Dienstleistungen antreffen (Urteile des BVGer B-1493/2023 vom 18. September 2024 E. 3.2.1 "MADE WITH RUBY COCOA BEANS [fig.>"; B-4260/2020 vom 2. März 2021 E. 4.2 "100% pure cacao wholefruit [fig.>"; B-1294/2017 vom 21. August 2018 E. 3.5 "One&Only [fig.>"). Eine allfällige Mehrfachbedeutung des Zeichens führt nicht zu dessen Schutzfähigkeit, sofern mindestens eine der Bedeutungen eine unmittelbare Aussage über die betreffende Ware oder Dienstleistung darstellt. Liegt der beschreibende Sinn eines Zeichens offen auf der Hand, kann die Möglichkeit weiterer, weniger naheliegender Deutungen den Gemeingutcharakter nicht aufheben (BGE 116 II 609 E. 2a "Fioretto"; Urteil des BGer 4A\_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.4 "Gipfeltreffen"; Urteile des BVGer B-1136/2023 vom 12. Juni 2024 E. 2.5 "inTime Agile Logistics [fig.>"; B-4839/2022 vom 5. Oktober 2023 E. 3.5 "FACE ID"; B-6390/2020 vom 4. Oktober 2022 E. 2.9 "AI Brain"; B-1892/2020 vom 22. September 2020 E. 2.3 "NeoGear"). Bei Mehrdeutigkeit ist mit anderen Worten für die Unterscheidungskraft jene Bedeutung massgebend, die aus Sicht der relevanten Verkehrskreise im Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten im Vordergrund steht (BGE 145 III 178 E. 2.3.1 f. "Apple"; Urteile des BGer 4A\_178/2023 vom 8. August 2023 E. 3.2 und 6.2 "Truedepth"; 4A\_500/2022 vom 28. März 2023 E. 3.2 und 6.2 "AI Brain"; 4A\_158/2022 vom 8. September 2022 E. 2.2 "Butterfly").

### **E. 3.2.3**

Freihaltebedürftig sind Zeichen, die mangels gleichwertiger Alternativen im Wirtschaftsverkehr wesentlich oder gar unentbehrlich sind (BVGE 2018 IV/3 E. 3.3 "WingTsun"; Urteile des BVGer B-1493/2023 vom 18. September 2024 E. 3.2.2 "MADE WITH RUBY COCOA BEANS [fig.>"; B-2554/2021 vom 16. November 2021 E. 6.4.1 "Cannabe/Cannamigo"; B-5422/2019 vom 6. Juli 2021 E. 7.2.1 "Canna [fig.]/Cannatonic"). Bei der Beurteilung, ob am Zeichen ein Freihaltebedürfnis besteht, ist auf die Sichtweise von (potenziell) konkurrierenden Unternehmen abzustellen, die gleiche oder ähnliche Waren und Dienstleistungen anbieten (BGE 139 III 176 E. 2 "You"; BVGE 2018 IV/3 E. 3.3 "WingTsun"; Urteile des BVGer B-1493/2023 vom 18. September 2024 E. 3.2.2 "MADE WITH RUBY COCOA BEANS [fig.>"; B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 "Luminous"). Fremdsprachige Sachbezeichnungen sind dabei schutzunfähig, sobald im Wirtschaftsverkehr ein legitimes Interesse an deren Mitverwendung besteht (BVGE 2018 IV/3 E. 3.3 "WingTsun"; Urteile des BVGer B-1493/2023 vom 18. September 2024 E. 3.2.2 "MADE WITH RUBY COCOA BEANS [fig.>"; B-5422/2019 E. 7.2.2 "Canna [fig.]/Cannatonic"; Marbach, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Rz. 280). Bei

englischsprachigen Sachbezeichnungen besteht ein Freihaltebedürfnis, sofern deren Adaption als Lehnwort wahrscheinlich erscheint (vgl. Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 12. Februar 2004, in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 9/2004 S. 673 f. E. 5 "Tahitian Noni").

#### **E. 4.1**

Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (Urteile des BVGer B-1493/2023 vom 18. September 2024 E. 4 "MADE WITH RUBY COCOA BEANS [fig.]"; B-1582/2022 vom 3. Mai 2023 E. 3 "United for your success"; B-343/2022 vom 23. September 2022 E. 5 "Podcast-Icon [fig.]"; B-2262/2018 vom 14. Oktober 2020 E. 3.1 "QR-Code" [fig.]). Sind sowohl Fachkreise als auch Endkonsumentinnen und -konsumenten Abnehmerinnen und Abnehmer der betroffenen Dienstleistungen, ist ein Zeichen bereits dann zurückzuweisen, wenn der Schutzausschlussgrund nur aus Sicht einer der betroffenen Verkehrskreise gegeben ist (Urteile des BGer 4A\_500/2022 vom 28. März 2023 E. 4 "AI Brain"; 4A\_65/2022 vom 6. Mai 2022 E. 4.3 "Factfulness"; Urteil des BVGer B-5271/2023 vom 18. Juni 2024 "Constructor" E. 4.5).

#### **E. 4.2**

Bei den Waren der Klasse 3 handelt es sich um Kosmetikprodukte des täglichen Bedarfs und damit Massenartikel. Zu den massgeblichen Verkehrskreisen zählt das breite Publikum als Endabnehmerinnen und -abnehmer aber auch spezialisierte Kosmetikhändlerinnen und -händler (vgl. BGE 122 III 382 E. 3b "Kamillosan/Kamillan, Kamillon"; Urteile des BVGer B-5868/2019 vom 8. Juli 2020 E. 3.1 "NIVEA [fig.]/NEAUVIA"; B-3005/2014 vom 3. November 2015 E. 3 "NIVEA STRESS PROTECT/STRESS DEFENCE"; B-6821/2013 vom 25. Februar 2015 E. 4 "CLINIQUE/Dermaclinique Beauty Farm [fig.]). Die Waren werden mit geringer Aufmerksamkeit nachgefragt.

#### **E. 4.3**

Pharmazeutische Produkte der Klasse 5 sind sowohl rezeptpflichtige als auch frei erhältliche Arzneimittel (Urteile des BVGer B-4103/2021 vom 17. März 2023 E. 3.2 "Vyquelvo/Fydenvo"; B-2200/2021 vom 22. April 2022 E. 3 "Hervyyta/Enhervyda [fig.]). Ihre Verkehrskreise setzen sich nach ständiger Rechtsprechung aus Fachpersonen der Medizin und Pharmazie und Endabnehmerinnen und -abnehmern zusammen, die eine erhöhte Aufmerksamkeit dafür an den Tag legen (Urteile des BVGer B-4103/2021 vom 17. März 2023 E. 3.2 "Vyquelvo/Fydenvo"; B-5404/2021 vom 16. August 2022 E. 4 "Vifor/Vitop"; B-2200/2021 vom 22. April 2022 E. 3 "Hervyyta/Enhervyda [fig.]; B-5119/2014 vom 17. März 2016 E. 4.2 "Visudyne/Vivadine"; B-4511/2012 vom 8. August 2014 E. 4.2, 4.3 "Drossara/Drosiola").

#### **E. 4.4**

Die technologischen Dienstleistungen der Klasse 42 richten sich in erster Linie an ein Fachpublikum im Bereich Informationstechnologie wohl aber vereinzelt auch an Endabnehmerinnen und -abnehmer. Da es sich nicht um alltägliche Dienstleistungen handelt, werden diese Dienstleistungen mit einer erhöhten Aufmerksamkeit nachgefragt (Urteile des BVGer B-6194/2024 vom 17. April 2025 E. 3.2.3 "ONe [fig.]/one [fig.]; B-1014/2024 vom 8. August 2024 E. 3 "MAX").

#### **E. 4.5**

Die Dienstleistungen der Klasse 44 richten sich zuletzt an ein breites, einschlägig interessiertes Publikum, welches diese mit durchschnittlicher Aufmerksamkeit nachfragt (Urteile des BVGer B-3923/2023 vom 28. Mai 2024 E. 5.4 "Cannamed/Swiss CannaMed [fig.]" ; B-5868/2019 vom 8. Juli 2020 E. 3.2 "NIVEA [fig.]/NEAUVIA"; B-5145/2015 vom 11. Dezember 2017 E. 5.2.1 "The SwissCellSpa Experience [fig.]/Swisscell").

#### **E. 4.6**

Insgesamt ergibt sich, dass sich alle Waren und Dienstleistungen sowohl an ein Fachpublikum als auch an Endabnehmerinnen und -abnehmer richten. Nach der oben zitierten Rechtsprechung kommt es im vorliegenden Fall demnach darauf an, ob in Bezug auf das Markenzeichen aus Sicht einer der relevanten Verkehrskreise ein Schutzausschlussgrund besteht (vgl. E. 4.1 hiervor). Eine primäre Abstellung auf die Fachkreise - wie dies die Beschwerdeführerin geltend macht (vgl. Rz. 23 der Beschwerdeschrift) - ist dagegen nicht angebracht.

#### **E. 5.1**

Es ist zu prüfen, ob die beantragte Wort-/Bildmarke in Bezug auf die Waren, für die sie beansprucht wird, beschreibend ist.

#### **E. 5.2**

Das Wort "skinmed" ist kein Bestandteil des deutschen, französischen, italienischen oder englischen Wortschatzes. Die Abnehmerinnen und Abnehmer werden daher versucht sein, die Wortneuschöpfung gedanklich in allfällige inhaltlich sinngebende Bestandteile zu zergliedern (Urteile des BVGer B-103/2020 vom 10. Mai 2021 E. 4.3.1 "ECOSHELL [fig.]" ; B-1064/2019 vom 28. Januar 2021 E. 5.3.1 "ECOWATER CHC/ ECOAQUA"; B-1892/2020 vom 22. September 2020 E. 5 "NeoGear"; B-2147/2016 vom 7. August 2017 E. 5.4.1 m.H. "DURINOX"). Sowohl "skin" als auch "med" kann einzeln ein Sinngehalt zugesprochen werden, weshalb eine Unterteilung in diese zwei Wörter nahe liegt. Eine andere mögliche Aufteilung ist nicht ersichtlich. Darüber hinaus weist auch die zweifarbige Gestaltung der Marke - indem "skin" in Dunkelblau und "med" in Hellblau dargestellt wird - auf eine solche Aufteilung hin. Die relevanten Verkehrskreise erkennen damit ohne Weiteres, dass es sich bei der hinterlegten Marke um eine Wortkombination aus den Bestandteilen "skin" und "med" handelt. "Skin" stellt sowohl ein Nomen als auch ein Verb der englischen Sprache dar und bedeutet übersetzt unter anderem "Haut, Fell, Schale, Pelle" oder "häuten, schälen" (PONS, Englisch-Deutsch Übersetzung für "skin", abrufbar unter <https://de.pons.com/übersetzung-2/englisch-deutsch/skin> , zuletzt abgerufen am 11.11.2025). Das Wort "skin" wird zu den 3'000 wichtigsten englischen Wörtern gezählt und gehört zum englischen Grundwortschatz ( <https://www.efswiss.ch/de/englisch-hilfen/englische-vokabellisten/3000-worte> und [https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/skin\\_1](https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/skin_1) , beide zuletzt abgerufen am 11.11.2025). Insbesondere der englische Begriff "skincare" im Sinne von "Hautpflege" hat sich mittlerweile auch im deutschen Raum etabliert und ist weit verbreitet (vgl. <https://www.blick.ch/life/beauty/gesichtspflege/fuer-junge-gesunde-haut-braucht-es-nur-5-stoffe-dieses-mittel-ist-fuer-dein-gesicht-unverzichtbar-id20623643.html>), zuletzt abgerufen am 11.11.2025). Die weiteren möglichen Bedeutungen von "skin" treten im Vergleich zu dieser Bedeutung klar in den Hintergrund und sind weit weniger verbreitet. Es ist damit davon auszugehen, dass sowohl die relevanten Fachkreise, wie auch Endabnehmerinnen und -abnehmer, das Wort "skin" im Sinne von "Haut" verstehen (vgl.

Urteil des BVGer B-2996/2011 vom 30. Januar 2012 E. 3.2 "SKINCODE/Swisscode"). Das Wortelement "med" verstehen die beteiligten Verkehrskreise nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sodann ohne Weiteres als Abkürzung für "Medizin, Medikament, medizinisch" (vgl. Urteile des BVGer B-3923/2023 vom 28. Mai 2024 E. 7.3 "Cannamed/Swiss CannaMed"; B-5789/2016 vom 15. November 2018 E. 6.1 "Insmed"; B-992/2009 vom 27. August 2009 E. 4.1 "Biomed Accelerator"; Entscheid der RKGE, in: sic! 1999 S. 557 E. 5 "Pedi-Med"). Auch dieses Verständnis kommt sowohl den beteiligten Fachkreisen als auch den Endabnehmerinnen und -abnehmern zu. Sofern die Beschwerdeführerin geltend macht, "med" sei dem breiten Publikum als der akademische Titel "Doktor der Medizin" geläufig, übersieht sie, dass der Titel "Dr. med." ("Doktor der Medizin") lautet und "med." ebenfalls für "Medizin" und nicht den akademischen Titel als Ganzes steht (vgl. Wikipedia, Eintrag zu "Doktor der Medizin", abrufbar unter [https://de.wikipedia.org/wiki/Doktor\\_der\\_Medizin](https://de.wikipedia.org/wiki/Doktor_der_Medizin), zuletzt abgerufen am 11.11.2025). Die Argumentation der Beschwerdeführerin führt damit zu keinem anderen Ergebnis als dass "med" im Sinne von "Medizin, Medikament, medizinisch" verstanden wird. Zusammengesetzt bedeutet die Marke "skinmed" damit - wie die Vorinstanz zutreffend ausführt - "Hautmedizin", "Hautmedikament" oder "Haut medizinisch", wobei insbesondere die ersten beiden Bedeutungen im Vordergrund stehen. Weitere mögliche, sinngebende Bedeutungen der Wortkombination "skinmed" sind nicht ersichtlich. Auch die Beschwerdeführerin bringt keine möglichen Bedeutungen der Wortkombination vor. Nach dem Gesagten ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die weiteren möglichen Bedeutungen der Wortteile "skin" und "med" summarisch als nicht relevant beurteilte. Die Bedeutung von "skinmed" als "Hautmedikament" oder "Hautmedizin" liegt auf der Hand und ist ohne besonderen Fantasiaufwand und unmittelbar erkennbar.

### **E. 5.3**

In Bezug auf die strittigen Waren der Klassen 3 und 5 werden die relevanten Verkehrskreise die Wortkombination "skinmed" unmittelbar und ohne Fantasiaufwand dahingehend verstehen, dass es sich bei den gekennzeichneten Waren um "Hautmedikamente" handeln soll bzw. diese im Bereich der "Hautmedizin" angewendet werden und der Anwendung auf der Haut dienen bzw. eine (wohl positive) Wirkung auf die Haut haben sollen. Die Marke "skinmed" beschreibt damit unmittelbar die Art bzw. den Anwendungsbereich der Waren und ist dementsprechend beschreibend. Dies gilt - wie die Vorinstanz zutreffenderweise festhält - ausdrücklich auch für nicht medizinische Waren der Klasse 3, da auch diese eine therapeutische Wirkung aufweisen können und damit im weitesten Sinne zur "Hautmedizin" gezählt werden können bzw. "Hautmedikamente" sind. Die Marke "skinmed" ist damit in Bezug auf die Waren der Klassen 3 und 5 - mit nachfolgenden Ausnahmen (vgl. E. 5.6 hiernach) - ohne Weiteres beschreibend.

### **E. 5.4**

Für die Dienstleistungen der Klasse 42 (Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse, industrielle Forschung; Qualitätskontrolle und Authentifizierungsdienstleistungen) ist aus dem Registereintrag keine branchenmässige Einschränkung ersichtlich. Es dürfte indes marktüblich sein, dass für die Herstellung sowie den Vertrieb von Produkten im Bereich der Hautmedizin Forschung als auch eine Qualitätskontrolle notwendig sind. Bereits Hautpflegeprodukte der Klasse 3 werden regelmässig vor der Markteinführung klinisch getestet. Für die Entwicklung und

Herstellung von "Hautmedikamenten" der Klasse 5 wird darüber hinaus umso mehr Forschung und eine regelmässige Qualitätskontrolle notwendig sein. Die Marke "skinmed" ist folglich zumindest als nähere Beschreibung für die Art und den Erbringungsbereich der Dienstleistungen der Klasse 42 zu verstehen, als diese sich mit Hautmedizin beschäftigen bzw. in diesem Bereich Leistungen erbringen. Für die Bejahung des Gemeingutcharakters eines gesamten registrierten Oberbegriffes genügt es, wenn sich das Zeichen auch nur für bestimmte der darunterfallenden Waren oder Dienstleistungen als unzulässig erweist (Urteile des BGer 4A\_178/2023 vom 8. August 2023 E. 6.5 "Truedepth"; 4A\_618/2016 vom 20. Januar 2017 E. 4.3 "Car-net"). Dies ist bei den genannten Dienstleistungen der Klasse 42 der Fall. Entsprechend ist das Zeichen "skinmed" auch für die Dienstleistungen der Klasse 42 beschreibend.

#### **E. 5.5**

Die Dienstleistungen der Klasse 44 sind nach dem Registereintrag bereits eindeutig auf den Bereich der Dermatologie im weitesten Sinne beschränkt. Die Abnehmerinnen und Abnehmer verstehen das Zeichen "skinmed" damit unmittelbar dahingehend, dass die Dienstleistungen im Bereich der "Hautmedizin" erbracht werden, was ein Synonym für Dermatologie darstellt. In dieser Bedeutung beschreibt das Zeichen unmittelbar die Art und den Erbringungsbereich der Dienstleistungen und ist damit beschreibend.

#### **E. 5.6**

Das Gesagte gilt jedoch nicht für alle angemeldeten Waren. Neben den von der Vorinstanz bereits ausgenommenen Waren Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel (Klasse 3) und Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke (Klasse 5) sind in den Warenverzeichnissen noch weitere Waren ersichtlich, auf welche die Marke "skinmed" keine beschreibende Wirkung hat. Es handelt sich um folgende Waren: Klasse 3: Nicht medizinische Zahnputzmittel; Augenbrauenkosmetika. Bei den genannten Waren ist weder ein direkter noch indirekter Zusammenhang mit "Hautmedizin" oder "Hautmedikamenten" ersichtlich. Die Marke "skinmed" erweist sich in Bezug auf die genannten Waren daher als unterscheidungskräftig. Im Zusammenhang mit den genannten Waren werden von der Vorinstanz sodann keine anderen Ausschlussgründe geltend gemacht noch sind solche ersichtlich. Die Marke "skinmed (fig.)" erfüllt in Bezug auf die vorgenannten Waren demnach die Eintragungsvoraussetzungen und ist diesbezüglich zum Markenschutz zuzulassen.

#### **E. 5.7**

Insofern die Beschwerdeführerin geltend macht, im Kontext der Definition des Begriffs Dermatologie finde sich das Wort "Hautmedizin" nicht, erweist sich ihre Argumentation sodann als unzutreffend. Gemäss einschlägiger Definition handelt es sich bei der Dermatologie um ein Teilgebiet der Medizin, das sich mit dem Aufbau und den Funktionen der Haut sowie der Diagnostik und Behandlung von Erkrankungen der Haut befasst (Wikipedia, Eintrag zu: "Dermatologie", abrufbar unter <https://de.wikipedia.org/wiki/Dermatologie>, zuletzt abgerufen am 11.11.2025). Darüber hinaus führt auch die Beschwerdeführerin auf ihrer Webseite aus: "(...) Unsere Hautärztinnen und Hautärzte bieten Ihnen das gesamte Spektrum der modernen Hautmedizin (Dermatologie), (...)" (abrufbar unter <https://www.skinmed.ch/dermatologie/>, zuletzt abgerufen am 11.11.2025). Die Beschwerdeführerin selbst verwendet damit den Begriff "Hautmedizin" als Synonym für Dermatologie. Der Begriff Hautmedizin wird damit im Bereich der vorliegend strittigen

Waren und Dienstleistungen klar verwendet und er wird von den Abnehmerinnen und Abnehmern - seien es Endabnehmerinnen und -abnehmer oder Fachkreise - ohne Weiteres im Sinne von "Hautmedizin" bzw. "Hautmedikament" verstanden. Auch wenn die relevanten Fachkreise erkennen, dass "Hautmedizin" nicht der offizielle Fachbegriff ist, bleibt der beschreibende Sinngehalt für sie klar ersichtlich und sie werden ohne besonderen Denkaufwand darauf schliessen.

#### **E. 5.8**

Nach dem Gesagten ist festzustellen, dass die Wortkombination "skinmed" in Alleinstellung nicht als unterscheidungskräftiges Kennzeichen wahrgenommen wird, sondern sich in einer unmittelbaren und ohne besondere Denkarbeit erkennbaren Aussage über die Art bzw. den Anwendungs- oder Erbringungsbereich der Waren und Dienstleistungen erschöpft. Hiervon ausgenommen sind lediglich die in Erwägung 5.6 genannten Waren. Die relevanten Verkehrskreise erkennen im Zeichen einen unmittelbaren Hinweis darauf, dass es sich um Waren und Dienstleistungen im Bereich der "Hautmedizin" bzw. um "Hautmedikamente" handelt. Zu prüfen bleibt, ob die Marke "skinmed (fig.)" aufgrund ihrer grafischen Gestaltung die notwendige Unterscheidungskraft gewinnt.

#### **E. 5.9**

Die Marke "skinmed (fig.)" besteht aus den beiden Bestandteilen "skin" und "med" die in einem Wort zusammengeschrieben wurden (vgl. vorstehend E. 5.2). "Skin" ist dabei Dunkelblau und "med" Hellblau gestaltet, wobei es sich um in Textverarbeitungsprogrammen übliche Farben handelt. Die Schrift stellt eine Serifen-Schriftart dar, welche ebenfalls nicht weiter unüblich ist. Darüber hinaus ist das "k" der Marke kalligrafisch gestaltet, indem der Abstrich bzw. das rechte Bein des Buchstabens die Grundlinie unterschreitet und in einem leichten Schwung bis zum Beginn des übernächsten Buchstabens "n" reicht. Zuletzt sind die letzten beiden Buchstaben der Marke "ed" wie bei einer Schnörkelschrift miteinander verbunden. Insgesamt handelt es sich sowohl bei den gewählten Farben als auch bei der gewählten Schriftart und der grafischen Gestaltung der Buchstaben "ed" um banale Elemente, welche weder besonders originell noch einprägsam wirken. Einzig das geschwungene "k" weicht von banalen Gestaltungsformen ab, fällt aber insgesamt zu wenig ins Gewicht, um dem beschreibenden Zeichen "skinmed" die notwendige Unterscheidungskraft zu geben (vgl. Urteil des BGer 4A\_330/2009 vom 3. September 2009 E. 2.3.6 "MAGNUM [fig.]"; Urteile des BVer B-1136/2023 vom 12. Juni 2024 E. 5.5 "inTime AGILE LOGISTICS [fig.]"; B-103/2020 vom 10. Mai 2021 E. 5.4 "ECOSHELL [fig.]"; B-3259/2007 vom 30. September 2008 E. 13 "oerlikon [fig.]"). Auch unter Berücksichtigung des klar beschreibenden Sinngehalts von "skinmed" vermag die grafische Ausgestaltung des Zeichens diesem keine Unterscheidungskraft zu verleihen.

#### **E. 5.10**

Damit fehlt es dem Zeichen "skinmed (fig.)" für die vorliegenden Waren und Dienstleistungen - mit Ausnahme für "Nicht medizinische Zahnputzmittel; Augenbrauenkosmetika" - an der erforderlichen Unterscheidungskraft und es gehört zum Gemeingut.

#### **E. 6.1**

Die Beschwerdeführerin beruft sich weiter auf den Gleichbehandlungsgrundsatz nach Art. 8 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999

(BV, SR 101) und macht geltend, dass aus zahlreichen Voreintragungen der jüngeren Zeit erkennbar sei, dass die Vorinstanz die Kombination aus SKIN zusammen mit einem weiteren lexikalisch erfassten oder deutbaren Zusatz im Kontext der relevanten Klassen 3, 5, 10, 42 und 44 als durchaus eintragungsfähig erachte. Diesbezüglich verweist sie auf folgende Schweizer Marken: Nr. 783721 "sweet skin" Nr. 776973 "sweet skin (fig.)" Nr. 687870 "beloved-skin" Nr. 695771 "Tailored Skin" Nr. 725613 "ärzt skin (fig.)" Nr. 764297 "helvetica SKIN" Nr. 798708 "REAL SKIN" Nr. 796959 "JUST SKIN" Nr. 814036 "TRUE SKIN" Nr. 796289 "FUTURE SKIN" Darüber hinaus macht sie geltend, dass sich in den relevanten Klassen 3, 5, 10, 42 und 44 zahlreiche Voreintragungen, ebenfalls der jüngeren Zeit, für Zeichen fänden, die aus einer Kombination des Elements DERM, DERMA oder DERMO (für "Haut" aus dem altgriechischen) zusammen mit einem weiteren lexikalisch erfassten oder deutbaren Zusatz bestünden. Hierbei verweist sie auf folgende Schweizer Marken: Nr. 731209 "Very Derm" Nr. 719161 "VIVADERM (fig.)" Nr. 723639 "Dermtel" Nr. 724486 "DermApp" Nr. 804107 "DERM Aarau (fig.)" Nr. 702588 "DERMA SWISS (fig.)" Nr. 785379 "DERMABOOSTER (fig.)"

## **E. 6.2**

Wie oben festgestellt, wurde die Marke "skinmed (fig.)" zu Recht dem Gemeingut zugeordnet, sodass mit der vorliegenden Rüge nur noch die Gleichbehandlung im Unrecht verlangt werden kann. Ein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht wird gemäss Rechtsprechung ausnahmsweise anerkannt, wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und diese zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke (Urteile des BGer 4A\_607/2023 vom 26. April 2024 E. 3.2 "World Economic Forum"; 4A\_483/2019 vom 6. Januar 2020 E. 4 "[Hund] [fig.], [Pelzfigur] [fig.], [Elfe] [fig.]" ; 4A\_136/2019 vom 15. Juli 2019 E. 3.3 "REVELATION"; 4A\_62/2012 vom 18. Juni 2012 E. 3 "[Doppelhelix] [fig.]" ; Urteile des BVGer B-4003/2024 vom 4. März 2025 E. 6.2 "Vero"; B-6577/2023 vom 29. Juli 2024 E. 8.2 "Aloe Farmers"; B-1776/2023 vom 19. Februar 2024 E. 6.2 "ID NOW"). Das Gleichbehandlungsgebot wird im Markenrecht nur zurückhaltend angewendet, da die Eintragungspraxis naturgemäss kasuistisch ist. Die Marken müssen hinsichtlich Zeichenbildung und beanspruchter Waren bzw. Dienstleistungen vergleichbar sein, wobei bereits geringfügige Unterschiede ins Gewicht fallen können (Urteil des BGer 4A\_261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 5.1 "V [fig.]" ; BVGE 2016/21 E. 6.2 m.w.H. "Goldbären"; Urteile des BVGer B-4003/2024 vom 4. März 2025 E. 6.2 "Vero"; B-6577/2023 vom 29. Juli 2024 E. 8.2 "Aloe Farmers"; B-2628/2022 vom 13. September 2023 E. 7.2 "Novafoil"). Was das Alter der herangezogenen Voreintragungen anbelangt, sollte deren Zulassung zum Markenschutz in der Schweiz in der Regel nicht länger als acht Jahre zurückliegen, damit diese noch als relevant angesehen werden können (BVGE 2016/21 E. 6.6 "Goldbären"; Urteile des BVGer B-4003/2024 vom 4. März 2025 E. 6.2 "Vero"; B-4751/2023 vom 24. Januar 2025 E. 10.2 "Appenzeller"; B-6577/2023 vom 29. Juli 2024 E. 8.2 "Aloe Farmers"; B-2628/2022 vom 13. September 2023 E. 6.3 und 7.3 "Novafoil"). Schliesslich besteht insbesondere dann kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, wenn nur in vereinzelten Fällen vom Gesetz abgewichen wurde. Frühere - allenfalls fehlerhafte - Entscheide sollen nicht als Richtschnur für alle Zeiten Geltung haben müssen (BVGE 2016/21 E. 6.2 m.w.H. "Goldbären").

## **E. 6.3**

Insofern die Beschwerdeführerin auf die Voreintragungen in Kombination des Elements "DERM, DERMA oder DERMO" verweist, kann sie daraus nichts zu ihren Gunsten ableiten. Die genannten Marken unterscheiden sich klar von der Marke "skinmed (fig.)" als nicht der Wortbestandteil "skin" sondern "DERM, DERMA oder DERMO" verwendet wird. Alleine der Umstand, dass die Begriffe "DERM, DERMA oder DERMO" wohl auch "Haut" meinen, reicht für eine Vergleichbarkeit nicht aus. Bei den von der Beschwerdeführerin angeführten Marken, welche ebenfalls das Wort "skin" als Bestandteil nutzen, sind sodann keine Marken ersichtlich, welche in Bezug auf die relevanten Waren und Dienstleistungen einen direkt beschreibenden Sinngehalt aufweisen und eine vergleichbare Bedeutung wie "Hautmedizin" bzw. "Hautmedikament" aufweisen. Die Vorinstanz hat nach dem Gesagten zu Recht ausgeführt, dass die von der Beschwerdeführerin angeführten Marken mit der vorliegenden Marke nicht vergleichbar sind. Es ist keine ständige gesetzwidrige Praxis der Vorinstanz ersichtlich, welche der Beschwerdeführerin ein Recht auf Gleichbehandlung im Unrecht einräumen würde. Es liegt daher vorliegend kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht vor.

## **E. 7**

Nach dem Gesagten ist die Beschwerde im Hauptbegehren in dem Sinne gutzuheissen, als die Marke "skinmed (fig.)" für die Waren "Nicht medizinische Zahnputzmittel; Augenbrauenkosmetika" (Klasse 3) zum Markenschutz zuzulassen ist.

### **E. 8.1.1**

Die Beschwerdeführerin beantragt eventualiter die Aufhebung der vorinstanzlichen Verfügung und Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur Neuurteilung unter dem Gesichtspunkt der Verkehrsdurchsetzung. Diesbezüglich macht sie geltend, dass die zahlreichen eingereichten Belege der Beilagen 3 - 11 untermauern würden, dass sie das Zeichen "skinmed" seit über zehn Jahren in der Schweiz sowohl firmen- als auch markenmässig im Zusammenhang mit den interessierenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 5, 42 und 44 nutze und im Wirtschaftsverkehr auch mit bedeutenden Werbeaufwendungen beworben werde. Über die originäre Kennzeichnungskraft hinaus, sei im Lichte des beachtlichen Klientenstamms, der publizitätswirksamen Reichweite der Medienberichterstattungen und Werbeanstrengungen, sowie letztlich auch der Lehr- und Ausbildungstätigkeit in Kooperation mit der Universität Zürich davon auszugehen, dass das Zeichen "skinmed" als individualisierender Hinweis auf das Unternehmen der Beschwerdeführerin verstanden werde. Die Beschwerdeführerin beantragt daher, dass im Falle der Abweisung der Beschwerde im Hauptantrag, die Sache zur Neuurteilung unter dem Gesichtspunkt der Verkehrsdurchsetzung an die Vorinstanz zurückgewiesen werde.

### **E. 8.1.2**

Die Vorinstanz stellt sich in der Vernehmlassung dagegen auf den Standpunkt, dass die Beschwerdeführerin spätestens als ihr nach Eingang der Stellungnahme zur Beanstandung eine Verfügung angekündigt worden sei, die Verkehrsdurchsetzung hätte beantragen können, was sie jedoch weder explizit noch implizit gemacht habe. Das Markenprüfungsverfahren vor der Vorinstanz sei mit Erlass einer Verfügung abgeschlossen. Das Bundesverwaltungsgericht habe bestätigt, dass ein Antrag auf Eintragung als durchgesetzte Marke, welcher nicht im Prüfungsverfahren vor der Vorinstanz, sondern erst im Rechtsmittelverfahren gemacht worden sei, nicht zur Neuurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen werden könne. Da der Antrag auf

Eintragung als durchgesetzte Marke nicht im Prüfungsverfahren vor der Vorinstanz, sondern erst im Rechtsmittelverfahren gestellt worden sei, könne er auch nicht wie eventualiter beantragt zur Neuurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen werden. Die Beschwerdeführerin könne einen Antrag auf Verkehrsdurchsetzung im Rahmen einer Neuanschuldung stellen. Die Vorinstanz verweist diesbezüglich auf die Erwägung 8.2 des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts B-4839/2022 vom 5. Oktober 2023 "FACE ID".

### **E. 8.2.1**

Art. 2 Bst. a MSchG sieht ausdrücklich vor, dass ein im Gemeingut stehendes Zeichen dennoch schutzfähig sein kann, wenn es sich im Verkehr durchgesetzt hat. Zeichen, die Gemeingut sind, können durch Verkehrsdurchsetzung nachträglich markenrechtlichen Schutz erlangen, sofern an ihnen im Einzelfall kein absolutes Freihaltebedürfnis besteht (BGE 137 III 77 E. 3.1 "Hotelsterne"; 134 III 314 E. 2.3.2 "M [fig.]/M-joy [fig.>"; Urteil des BVGer B-4751/2023 vom 24. Januar 2025 E. 5.6.1 "Appenzeller"). Im Gegensatz zu Zeichen mit einem relativen Freihaltebedürfnis ist bei solchen mit einem absoluten Freihaltebedürfnis die Verkehrsdurchsetzung von vornherein ausgeschlossen (BGE 137 III 77 E. 3.1 "Hotelsterne"; 134 III 314 E. 2.3.2 "M [fig.]/M-joy [fig.>"; BVGE 2020 IV/7 E. 5.2.2 "BVLGARI VAULT, BVLGARI"; Urteil des BVGer B-2792/2017 vom 20. Juni 2019 E. 2.2 "IGP"). Demgegenüber ist ein Markenschutz infolge Verkehrsdurchsetzung nicht ausgeschlossen, falls ein Zeichen im geschäftlichen Verkehr nicht erforderlich ist, da es nicht allgemein gebräuchlich ist und durch zahlreiche gleichwertige Zeichen ersetzt werden kann (BGE 137 III 77 E. 3.3 "Hotelsterne"; 134 III 314 E. 2.3.3 "M [fig.]/M-joy [fig.>"; 131 III 121 E. 4.4 "Smarties [3D]/M&M's [3D]"; Urteil des BVGer B-4751/2023 vom 24. Januar 2025 E. 5.6.1 "Appenzeller").

### **E. 8.2.2**

Ein Zeichen hat sich im Verkehr durchgesetzt, wenn es von einem erheblichen Teil der Adressatinnen und Adressaten der betreffenden Waren und Dienstleistungen als individualisierender Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird (BGE 140 III 109 E. 5.3.2 "ePostSelect [fig.>"; 131 III 121 E. 6 "Smarties [3D]/M&M's [3D]"; 130 III 328 E. 3.1 "[Swatch-Uhrband] [3D]"; Urteil des BVGer B-4751/2023 vom 24. Januar 2025 E. 5.6.2 "Appenzeller"). Nicht erforderlich ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise das Unternehmen namentlich kennen (BGE 128 III 441 E. 1.2 und 1.4 "Appenzeller [fig.>"; BVGE 2020 IV/7 E. 5.2.1 "BVLGARI VAULT, BVLGARI"; Urteile des BVGer B-4751/2023 vom 24. Januar 2025 E. 5.6.2 "Appenzeller"; B-6629/2011 vom 18. März 2013 E. 9.3 "ASV"; B-3269/2009 vom 25. März 2011 E. 7.1 "Grand Casino Luzern"). Die Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens kann aus Tatsachen abgeleitet werden, die erfahrungsgemäss einen Rückschluss auf die Wahrnehmung des Zeichens durch das Publikum erlauben. Dazu gehören etwa langjährige bedeutsame Umsätze, die unter einem Zeichen getätigt worden sind, oder intensive Werbeanstrengungen. Möglich ist aber auch der direkte Nachweis durch eine repräsentative Befragung des massgebenden Publikums (BGE 140 III 109 E. 5.3.2 "ePostSelect [fig.>"; 131 III 121 E. 6 "Smarties [3D]/M&M's [3D]"; 130 III 328 E. 3.1 "[Swatch-Uhrband] [3D]"; Urteil des BVGer B-4751/2023 vom 24. Januar 2025 E. 5.6.2 "Appenzeller").

### **E. 8.3.1**

Die hier interessierende Frage, ob - wie von der Vorinstanz vorgebracht (vgl. E. 8.1.2 hiervor) - die Verkehrsdurchsetzung einer Marke bereits im vorinstanzlichen Verfahren

geltend gemacht werden muss oder ob es auch möglich ist, diese erstmalig im Rechtsmittelverfahren geltend zu machen, wurde bis anhin in der Rechtsprechung nicht einheitlich beantwortet:

### **E. 8.3.2**

Im Verfahren B-3394/2007 (Urteil des BVGer B-3394/2007 vom 29. September 2008 "SALESFORCE.COM") prüfte das Bundesverwaltungsgericht die Verkehrsdurchsetzung der Marke "SALESFORCE.COM". Diese wurde von der dortigen Beschwerdeführerin erstmals vor Bundesverwaltungsgericht geltend gemacht. Das Bundesverwaltungsgericht erwog diesbezüglich, dass im Beschwerdeverfahren bisher nicht gewürdigte, bekannte wie auch bis anhin nicht bekannte Sachverhaltsumstände und neue Beweismittel vorgebracht werden könnten. Dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts sei der Sachverhalt zu Grunde zu legen, wie er sich im Zeitpunkt der Entscheidung verwirklicht habe und bewiesen sei. Die Verkehrsdurchsetzung könne demnach auch noch im Rechtsmittelverfahren vor der Rekurskommission beziehungsweise dem Bundesverwaltungsgericht geltend gemacht werden (Urteil des BVGer B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 6 "SALESFORCE.COM").

### **E. 8.3.3**

Die gleiche Konstellation lag dem Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht B-55/2010 (Urteil des BVGer B-55/2010 vom 23. April 2010 "G [fig.]") zugrunde. Auch in diesem Verfahren wurde die Verkehrsdurchsetzung von der dortigen Beschwerdeführerin erstmals im Rechtsmittelverfahren geltend gemacht und vom Bundesverwaltungsgericht geprüft. Das Bundesverwaltungsgericht erwog erneut, dass bisher nicht gewürdigte, bekannte wie auch bis anhin nicht bekannte Sachverhaltsumstände und neue Beweismittel im Beschwerdeverfahren vorgebracht werden könnten und dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts der Sachverhalt zu Grunde zu legen sei, wie er sich im Zeitpunkt der Entscheidung verwirklicht habe und bewiesen sei. Die Verkehrsdurchsetzung könne demnach auch noch im Rechtsmittelverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht geltend gemacht werden (Urteil des BVGer B-55/2010 vom 23. April 2010 E. 4.1 "G [fig.]").

### **E. 8.3.4**

Anders präsentierte sich der Sachverhalt im Verfahren B-6629/2011 (Urteil des BVGer B-6629/2011 vom 18. März 2013 "ASV"). Die dortige Beschwerdeführerin brachte bereits vor der Vorinstanz vor, dass sie die Verkehrsdurchsetzung ihrer Markenzeichen nachweisen werde, sofern die Vorinstanz an der Nichteintragung festhalte. Indessen stellte die Beschwerdeführerin keinen formellen Antrag auf Verkehrsdurchsetzung im Verfahren vor der Vorinstanz (Urteil des BVGer B-6629/2011 vom 18. März 2013 E. A "ASV"). Mit ihrer Replik beantragte die Beschwerdeführerin sodann vor Bundesverwaltungsgericht unter Einreichung neuer Unterlagen eventualiter die beiden Markenmeldungen mit dem Vermerk "im Verkehr durchgesetzt" einzutragen (Urteil des BVGer B-6629/2011 vom 18. März 2013 E. D "ASV"). Das Gericht hielt diesbezüglich fest, dass sich die Hinterlegerin oder der Hinterleger im Eintragungs- und im Rechtsmittelverfahren zu jedem Zeitpunkt auf die Verkehrsdurchsetzung berufen könne. Entsprechende Anträge seien auch in Form von Eventualanträgen zulässig (Urteil des BVGer B-6629/2011 vom 18. März 2013 E. 9.3.5 "ASV"). Die Beschwerde wurde im Eventualantrag gutgeheissen und die Vorinstanz angewiesen die Marke als im Verkehr durchgesetzte Marke im schweizerischen

Markenregister einzutragen.

### **E. 8.3.5**

Auch im Verfahren B-6068/2014 (Urteil des BVGer B-6068/2014 vom 1. Februar 2016 "GOLDBÄREN", teilweise publiziert in BVGE 2016/21) hatte die dortige Beschwerdeführerin die Verkehrsdurchsetzung erstmals vor Bundesverwaltungsgericht vorgebracht. Im vorinstanzlichen Verfahren hatte sie noch ausdrücklich beantragt, das angemeldete Zeichen sei nur in Bezug auf die originäre Unterscheidungskraft zu prüfen. Das Bundesverwaltungsgericht hielt diesbezüglich fest, Streitgegenstand in der nachträglichen Verwaltungsrechtspflege sei das Rechtsverhältnis, das Gegenstand der angefochtenen Verfügung bilde, soweit es im Streit liege. Gegenstand eines Beschwerdeverfahrens könne nur sein, was Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens gewesen sei oder nach richtiger Gesetzesauslegung hätte sein sollen. Gegenstände, über welche die erstinstanzlich verfügende Behörde nicht entschieden habe, dürfe die zweite Instanz nicht beurteilen, andernfalls sie in die funktionelle Zuständigkeit der ersten Instanz eingreifen würde. Auf das Eventualbegehren der Beschwerdeführerin sei folglich nicht einzutreten, es sei jedoch bei allfälliger Abweisung des Hauptbegehrens zur Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen (Urteil des BVGer B-6068/2014 vom 1. Februar 2016 E. 1.2 "GOLDBÄREN", nicht publiziert in BVGE 2016/21). Die Beschwerde wurde im Hauptbegehren gutgeheissen, weshalb kein Entscheid über das Eventualbegehren erfolgte.

### **E. 8.3.6**

Im Verfahren B-4839/2022 (Urteil des BVGer B-4839/2022 vom 5. Oktober 2023 "FACE ID") hatte die dortige Beschwerdeführerin vor Bundesverwaltungsgericht erstmals beantragt, die Sache zur Neubeurteilung unter dem Gesichtspunkt der Verkehrsdurchsetzung an die Vorinstanz zurückzuweisen. In der Parteiverhandlung korrigierte sie die Rechtsbegehren dahingehend, dass eventualiter das Zeichen als durchgesetzte Marke einzutragen und subeventualiter die Sache zur Neubeurteilung unter dem Gesichtspunkt der Verkehrsdurchsetzung an die Vorinstanz zurückzuweisen sei. Das Bundesverwaltungsgericht erwog, der Anfechtungsgegenstand sei vorliegend die angefochtene Verfügung, in welcher es lediglich um die originäre Unterscheidungskraft gegangen sei. Die Geltendmachung als durchgesetzte Marke mit Prüfung der derivativen Unterscheidungskraft würde zu einer Ausweitung des Streitgegenstandes führen und diesen qualitativ verändern. Dieser Antrag wäre grundsätzlich nicht mehr zuzulassen (Urteil des BVGer B-4839/2022 vom 5. Oktober 2023 E. 8.1.2 "FACE ID"). Aufgrund Überschreitens des Streitgegenstandes sei auf das Eventualbegehren nicht einzutreten. Die Verkehrsdurchsetzung müsse bei der Vorinstanz geltend gemacht werden (Urteil des BVGer B-4839/2022 vom 5. Oktober 2023 E. 8.1.5 "FACE ID"). Für den Subeventualantrag gelte grundsätzlich die gleiche Schlussfolgerung wie in E. 8.1.5 des Urteils, weshalb darauf ebenfalls nicht einzutreten sei. Es könne in diesem Sinne nicht zur "Neubeurteilung" zurückgewiesen werden, da zuerst in der Sache beurteilt werden müsse. Der Antrag der Beschwerdeführerin sei aber so zu verstehen, dass sie eine Beurteilung in Bezug auf die Verkehrsdurchsetzung der Marke wünsche. Das Bundesverwaltungsgericht erweise sich hierzu als funktionell unzuständig, doch könne das Gesuch der Vorinstanz gegebenenfalls im Rahmen einer neuen Anmeldung gestellt werden (Urteil des BVGer B-4839/2022 vom 5. Oktober 2023 E. 8.2 "FACE ID").

### **E. 8.3.7**

Darüber hinaus wurde in mehreren Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts die bereits vor der Vorinstanz geltend gemachte Verkehrsdurchsetzung geprüft, wobei sich auch in diesen Urteilen unterschiedliche Ausführungen zur Frage finden, ob auch eine Prüfung der Verkehrsdurchsetzung bei erstmaliger Geltendmachung im Rechtsmittelverfahren zulässig sei. Einerseits wurde ausgeführt, die Hinterlegerin oder der Hinterleger könne sich im Eintragungs- und im Rechtsmittelverfahren zu jedem Zeitpunkt auf die Verkehrsdurchsetzung berufen (Urteile des BVGer B-684/2016 vom 13. Dezember 2018 E. 6.1 "Postauto"; B-4519/2011 vom 31. Oktober 2012 E. 7.2 "RHÄTISCHE BAHN, BERNINABAHN, ALBULABAHN"; B-5169/2011 vom 17. Februar 2012 E. 2.5 "OKTOBERFEST-BIER"). Andererseits wurde darauf hingewiesen, dass die Verkehrsdurchsetzung bereits im vorinstanzlichen Verfahren geltend gemacht werden müsse. Sofern die Verkehrsdurchsetzung nicht bereits Gegenstand des vorinstanzlichen Verfahrens gewesen sei, sei auf ein erstmaliges (Eventual-)Begehren im Beschwerdeverfahren nicht einzutreten. Es erscheine aber angezeigt, die neue, ausserhalb des Anfechtungsgegenstandes liegende, Streitfrage zur Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen (Urteil des BVGer B-4751/2023 vom 24. Januar 2025 E. 9.3 "Appenzeller"). Auf einen Entscheid betreffend Verkehrsdurchsetzung wurde ferner verzichtet, wenn es an einem expliziten Antrag fehlte (Urteil des BVGer B-3553/2007 vom 26. August 2008 E. 6 "SWISS ARMY") oder wenn ausdrücklich auf die Anmeldung der Marke als "durchgesetzte Marke" verzichtet wurde (Urteile des BVGer B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 8 "Pirates of the Caribbean"; B-7396/2006 vom 14. März 2007 E. 13 "Turbinenfuss"). Schliesslich wurde in einem Urteil die Verkehrsdurchsetzung geprüft und verneint, obwohl kein expliziter (Eventual-)Antrag auf Verkehrsdurchsetzung gestellt worden war (Urteil des BVGer B-915/2009 vom 26. November 2009 E. 2.4.3 "VIRGINIA SLIMS").

#### **E. 8.3.8**

In der Literatur finden sich ebenfalls verschiedene Stimmen zur Frage, ob die Verkehrsdurchsetzung erstmalig im Beschwerdeverfahren geltend gemacht werden kann oder nicht. Während Aschmann die Auffassung vertritt, die Bindung der Beschwerde an den Gegenstand der angefochtenen Verfügung beschränke den Grundsatz, dass die Hinterlegerin beziehungsweise der Hinterleger sich im Eintragungs- und Rechtsmittelverfahren jederzeit auf die Verkehrsdurchsetzung berufen könne (Aschmann, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], SHK Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Art. 2 lit. a Rz. 253), sind Städeli/Brauchbar Birkhäuser der Ansicht, dass die Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung im Markenhinterlegungsverfahren bis zum Urteil jederzeit möglich sei, zumal der Streitgegenstand dadurch nicht ausgeweitet werde. Die Frage, ob das Zeichen originäre oder derivative Unterscheidungskraft aufweise, sei eine Rechtsfrage (BSK MSchG-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, Art. 2 N 218). Die gleiche Auffassung vertritt Willi, der ausführt, die Verkehrsdurchsetzung könne auch noch im Rechtsmittelverfahren geltend gemacht werden (Willi, OFK Markenschutzgesetz, Art. 2 N 187).

#### **E. 8.3.9**

Die Vorinstanz hat die bestehende Rechtsunsicherheit erkannt und hält diesbezüglich in ihrer Richtlinie in Markensachen fest, dass es aufgrund der Rechtsprechung nach wie vor unklar sei, ob die Verkehrsdurchsetzung auch im Rechtsmittelverfahren geltend gemacht werden könne (Richtlinien des IGE in Markensachen vom 1. Januar 2024, Teil 5 Ziff. 12.1.3).

### **E. 8.4.1**

Nach dem Gesagten steht im Kern der Frage, ob die Verkehrsdurchsetzung einer Marke bereits im vorinstanzlichen Verfahren geltend gemacht werden muss oder auch erstmalig im Rechtsmittelverfahren geltend gemacht werden kann, der Streitgegenstand in der nachträglichen Verwaltungsrechtspflege.

#### **E. 8.4.2.1**

Gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts ist im Verfahren der nachträglichen Verwaltungsrechtspflege Streitgegenstand das Rechtsverhältnis, das Gegenstand der angefochtenen Verfügung bildet, soweit es im Streit liegt (BGE 131 II 200 E. 3.2 m.H.; Urteile des BGer 2C\_623/2016 vom 28. Juli 2017 E. 2.3.1; 1C\_126/2013 vom 29. November 2013 E. 2.4; 2C\_642/2007 vom 3. März 2008 E. 2.2) beziehungsweise welches - im Rahmen des durch die Verfügung bestimmten Anfechtungsgegenstandes - den aufgrund der Beschwerdebegehren effektiv angefochtenen Verfügungsgegenstand bildet (BGE 144 I 11 E. 4.3; 131 V 164 E. 2.1; 130 V 501 E. 1.1; 125 V 413 E. 1b). Dabei sind auch die Parteibegehren zu berücksichtigen (BGE 136 II 457 E. 4.2; 133 II 35 E. 2; Urteile des BVGer B-5607/2019 vom 27. Februar 2020 E. 1.2; B-369/2014 vom 10. Juli 2014 E. 3.1; A-5274/2011 vom 19. März 2013 E. 1.3.1). Beschwerdebegehren, die neue, in der angefochtenen Verfügung nicht geregelte Fragen aufwerfen, sind unzulässig. In einem Rechtsmittelverfahren vor oberer Instanz kann der Streitgegenstand grundsätzlich nur eingeschränkt, jedoch nicht mehr erweitert werden (BGE 142 I 155 E. 4.4.2; 131 II 200 E. 3.2; 130 II 530 E. 2.2; Urteile des BGer 1C\_126/2013 vom 29. November 2013 E. 2.4; 2C\_642/2007 vom 3. März 2008 E. 2.2; BVGE 2024 IV/2 E. 1.4). Im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren sind grundsätzlich nur Rechtsverhältnisse zu überprüfen beziehungsweise zu beurteilen, zu denen die zuständige Verwaltungsbehörde vorgängig verbindlich - in Form einer Verfügung - Stellung genommen hat. Insoweit bestimmt die Verfügung den beschwerdeweise weiterziehbaren Anfechtungsgegenstand (BGE 125 V 413 E. 1a). Anfechtungs- und Streitgegenstand sind danach identisch, wenn die Verwaltungsverfügung insgesamt angefochten wird (BGE 131 V 164 E. 2.1; 130 V 501 E. 1.1; 125 V 413 E. 1b). Ausnahmsweise kann das verwaltungsgerichtliche Verfahren aus prozessökonomischen Gründen auf eine ausserhalb des Anfechtungsgegenstandes liegende spruchreife Frage ausgedehnt werden, wenn diese mit dem bisherigen Streitgegenstand derart eng zusammenhängt, dass von einer Tatbestands Gesamtheit gesprochen werden kann, und wenn sich die Verwaltung zu dieser Streitfrage mindestens in Form einer Prozessklärung geäussert hat (BGE 130 V 501 E. 1.2; 130 V 138 E. 2.1; 122 V 34 E. 2a; Urteile des BGer 9C\_747/2018 vom 12. März 2019 E. 3.5; 2C\_1035/2018 vom 10. Januar 2019 E. 3; BVGE 2014/25 E. 1.5.2; 2009/37 E. 1.3.1; vgl. auch Urteile des BVGer B-4751/2023 vom 24. Januar 2025 E. 9.3 "Appenzeller"; B-4839/2022 vom 5. Oktober 2023 E. 8.1.3 "FACE ID"; B-2792/2017 vom 20. Juni 2019 E. 1.3 "IGP").

#### **E. 8.4.2.2**

In BGE 131 II 200 führte das Bundesgericht etwa aus, dass Streitgegenstand die Erteilung einer Bewilligung (von regelmässig wiederkehrender Sonntagsarbeit an maximal 20 Sonn- und Feiertagen) sei. Dass diese Bewilligung unter verschiedenen Voraussetzungen gewährt werden könne, schränke den Streitgegenstand nicht ein. Die rechtliche Wirkung, nicht die Begründung oder deren Herleitung definiere den Streitgegenstand, auch wenn unter Umständen auf die Begründung zurückgegriffen werden müsse, um die Rechtsfolge zu verstehen (BGE 131 II 200 E. 3.3; siehe auch Urteil des BGer 2C\_642/2007 vom 3. März

2008 E. 2.2; BVGE 2024/2 E. 1.5. m.H.). Im Entscheid BGE 136 II 165 legte das Bundesgericht sodann dar, dass die dortigen Beschwerdeführer eine Entschädigung beantragt hätten, wobei als Begründung ihres Anspruchs sowohl die Enteignung nachbarlicher Abwehrrechte wegen übermässiger Lärmimmissionen als auch der eigentliche (direkte) Überflug vom Flughafen Zürich in Betracht kommen würden. Streitgegenstand des Verfahrens sei somit die beantragte Entschädigung. Dass diese unter verschiedenen Voraussetzungen gewährt werden könne, schränke den Streitgegenstand nicht ein: Die rechtliche Wirkung, nicht die Begründung oder Herleitung definiere den Streitgegenstand. Das Gericht habe innerhalb des Streitgegenstandes das Recht von Amtes wegen anzuwenden und grundsätzlich den Sachverhalt zu Grunde zu legen, wie er sich im Zeitpunkt des Entscheids verwirklicht habe und bewiesen sei (BGE 136 II 165 E. 5.2).

### **E. 8.4.3**

In der Literatur wird der Streitgegenstand in der nachträglichen Verwaltungsrechtspflege als das Rechtsverhältnis definiert, das Gegenstand der angefochtenen Verfügung bildet, soweit es im Streit liegt beziehungsweise angefochten wird (Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3. Aufl., Rz. 2.8; Flückiger, in: Waldmann/Krauskopf [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3. Aufl., Art. 7 N 19; Kölz/Häner/Bertschi/Bundi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 4. Aufl., Rz. 685). Nicht die Verfügung selbst ist also Streitgegenstand (sie bildet lediglich das Anfechtungsobjekt), sondern das in der Verfügung geregelte oder zu regelnde, im Beschwerdeverfahren noch streitige Rechtsverhältnis. Anfechtungsobjekt und Streitgegenstand sind identisch, wenn die Verfügung insgesamt angefochten wird. Bezieht sich demgegenüber die Beschwerde nur auf einen Teil des durch die Verfügung bestimmten Rechtsverhältnisses, gehören die nicht beanstandeten Teilaspekte des verfügungsweise festgelegten Rechtsverhältnisses zwar wohl zum Anfechtungsobjekt, nicht aber zum Streitgegenstand (vgl. statt vieler: Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, a.a.O., Rz. 2.8). Die Rechtsmittelinstanz darf die Verfügung grundsätzlich nur insoweit überprüfen, als sie angefochten ist. Massgebend für die Bestimmung des Streitgegenstandes ist indessen die rechtliche Wirkung, nicht die Begründung oder Herleitung. Die obere Instanz darf die angefochtene Verfügung durchaus mit anderer rechtlicher Begründung schützen oder auch einen rechtlich unzutreffend begründeten Antrag gutheissen (Flückiger, a.a.O., Art. 7 N 19; vgl. auch Art. 62 Abs. 4 VwVG; sowie Motivsubstitution; BVGE 2024 IV/2 E. 1.5; 2007/41 E. 2; 2009/61 E. 6.1). Der Streitgegenstand darf im Laufe des Beschwerdeverfahrens weder erweitert noch qualitativ verändert werden: er kann sich höchstens verengen und um nicht mehr streitige Punkte reduzieren, nicht aber ausweiten. Ausnahmen sind aus prozessökonomischen Gründen möglich, wenn das neue Begehren in engem Bezug zum Streitgegenstand steht und die Vorinstanz im Laufe des Verfahrens bereits Gelegenheit hatte, sich dazu zu äussern (vgl. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, a.a.O., Rz. 2.8; Flückiger, a.a.O., Art. 7 N 35 ff. m.w.H.). Fragen, über welche die erstinstanzlich verfügende Behörde nicht entschieden hat, darf die zweite Instanz nicht beurteilen; sonst würde in die funktionelle Zuständigkeit der ersten Instanz eingegriffen (Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, a.a.O., Rz. 2.8; Kölz/Häner/Bertschi/Bundi, a.a.O., Rz. 687).

### **E. 8.5.1**

Vorliegend gilt demnach zu untersuchen, was Streitgegenstand des Markeneintragungsverfahrens ist.

### **E. 8.5.2.1**

Mit der Markenhinterlegung wird das Markeneintragungsverfahren ausgelöst und mit der Eintragung oder Zurückweisung abgeschlossen (Art. 30 MSchG). Das Eintragungsverfahren wird unterteilt in Eingangsprüfung, Formalprüfung und materielle Prüfung (Richtlinien des IGE in Markensachen vom 1. Januar 2024, Teil 2 Ziff. 1). Das IGE prüft dabei im Rahmen der materiellen Prüfung von Amtes wegen, ob einer Eintragung im Sinne von Art. 2 i.V.m. Art. 30 Abs. 2 Bst. c MSchG absolute Schutzausschlussgründe entgegenstehen (vgl. BGE 147 III 326 E. 2 "SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT"), trägt - sofern die Eintragungsvoraussetzungen erfüllt sind - die Marke im Markenregister ein und veröffentlicht die Eintragung (Art. 30 Abs. 3 und 38 Abs. 1 Bst. a MSchG). Ab der Veröffentlichung der Eintragung läuft eine dreimonatige Frist, innerhalb welcher Inhaberinnen und Inhaber von älteren Marken Widerspruch einlegen können (Art. 3 Abs. 1 i.V.m. Art. 31 MSchG). Ob die betroffenen Marken identisch oder verwechselbar im Sinne relativer Ausschlussgründe sind (Art. 3 Abs. 1 MSchG), prüft das IGE in einem allfälligen folgenden Widerspruchsverfahren (vgl. Urteil des BVGer B-2608/2019 vom 25. August 2021 E. 2.1 m.w.H. "HISPANO SUIZA").

### **E. 8.5.2.2**

Gegenstand der materiellen Prüfung des markenrechtlichen Eintragungsverfahrens bildet somit im Kern die Frage, ob der Eintragung einer Marke absolute Schutzausschlussgründe im Sinne von Art. 2 MSchG entgegenstehen (vgl. Art. 30 Abs. 2 Bst. c MSchG; BSK MSchG-Fraefel, Art. 30 N 12 m.w.H.). Art. 2 Bst. a MSchG sieht dabei ausdrücklich vor, dass ein im Gemeingut stehendes Zeichen dennoch schutzfähig sein kann, wenn es sich im Verkehr durchgesetzt hat. Erst wenn einem Zeichen die originäre Unterscheidungskraft fehlt und es somit als Gemeingut an sich nicht schutzfähig ist, stellt sich die Frage, ob es infolge Verkehrsdurchsetzung durch langdauernden und/oder intensiven Gebrauch derivativ Kennzeichnungskraft erlangt hat und als durchgesetzte Marke im Sinne von Art. 2 lit. a (zweiter Halbsatz) MSchG geschützt werden kann (BGE 140 III 109 E. 5.3.2 "ePostSelect [fig.]" ; Urteil des BVGer B-6304/2016 vom 24. Juli 2018 E. 4.4 "Apple"; vgl. Marbach, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Rz. 208 und 422). Die Prüfung der (derivativen) Verkehrsdurchsetzung erfolgt mit anderen Worten, nachdem eine (originäre) Unterscheidungskraft verneint worden ist (Urteil des BVGer B-4751/2023 vom 24. Januar 2025 E. 5.6.1 m.w.H. "Appenzeller"; Wyss, Die Verkehrsdurchsetzung im Schweizer Markenrecht, § 1 S. 5 f.; Aschmann, a.a.O., Art. 2 lit. a Rz. 254 m.H.). Die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung hängt damit unmittelbar mit dem Gemeingutcharakter zusammen und kann nicht unabhängig davon erfolgen. Im Rahmen der Prüfung von absoluten Ausschlussgründen ist demnach unter anderem zu prüfen, ob eine Marke unterscheidungskräftig ist; ob sie das "aus sich selbst hinaus" (BGE 140 III 109 E. 5.3.2 "ePostSelect [fig.]" ) oder auf Grund von Verkehrsdurchsetzung ist, kann Gegenstand des Eintragungsverfahrens sein (Müller/Simon, Handbuch Kollidierende Kennzeichen, 2. Aufl., Rz. 23 m.w.H.). Die geltend gemachte Verkehrsdurchsetzung stellt lediglich eine andere Begründung der aus Sicht der Hinterlegerin beziehungsweise des Hinterlegers bestehenden Eintragungsfähigkeit der Marke für die im Streit liegenden Waren und Dienstleistungen dar. Daran ändert auch nichts, dass die Vorinstanz die Verkehrsdurchsetzung praxisgemäss nur auf Antrag hin prüft (Urteile des BVGer B-2609/2012 vom 28. August 2013 E. 2.3 "SCHWEIZER FERNSEHEN"; B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 8 "Pirates of the

Caribbean", B-4519/2011 vom 31. Oktober 2012 E. 3.8 "Rhätische Bahn"; Aschmann, a.a.O., Art. 2 lit. a Rz. 308). Auch impliziert ein Antrag auf Eintragung eines Zeichens als durchgesetzte Marke nicht bereits die Annahme, dass dem betreffenden Zeichen per se die erforderliche originäre Unterscheidungskraft fehlt und diese von der Vorinstanz deshalb nicht mehr zu prüfen wäre. In einer solchen Konstellation ist bei fehlender Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung von der Vorinstanz auch die originäre Unterscheidungskraft zu prüfen (Urteil des BVer B-4751/2023 vom 24. Januar 2025 E. 9.5 "Appenzeller").

### **E. 8.5.3**

Die Frage, ob eine Marke originär oder derivativ unterscheidungskräftig ist, betrifft sodann nicht die rechtliche Wirkung, sondern die Herleitung oder Begründung einer bestehenden oder nicht bestehenden Eintragungsfähigkeit einer Marke. Eine im Register als durchgesetzt vermerkte Marke (Art. 40 Abs. 2 lit. c der Verordnung über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]) erhält keinen anderen Schutz als eine originär unterscheidungskräftige Marke (BVG 2010/31 E. 9). In anderen Worten führen bei Bejahung der Verkehrsdurchsetzung originäre und derivative Unterscheidungskraft zu gleichwertigen Markenrechten (Müller/Simon, a.a.O., Rz. 23 und 34). Im Zusatz "durchgesetzte Marke" ist keine Verminderung, sondern eine ausdrückliche Bestätigung des gesetzlichen Schutzes zu erblicken (BGE 112 II 73 E. 3b "COCA-COLA CLASSIC, CHERRY COCA-COLA"). Die Hinterlegerin oder der Hinterleger erlangt durch die Eintragung einer durchgesetzten Marke vollen Markenschutz. Insbesondere kommen ihr oder ihm die Ausschliesslichkeitsrechte nach Art. 13 MSchG zu (Wyss, a.a.O., § 5 S. 251; Aschmann, a.a.O., Art. 2 lit. a Rz. 315). Daran ändert auch nichts, dass sich die durchgesetzte Marke in Zivilverfahren nicht auf die Beweisvermutung nach Art. 9 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 (ZGB, SR 210) berufen kann (vgl. BGE 130 III 478 E. 3 "Lernstudio"), da es sich hierbei um eine Frage der unterschiedlichen Strenge des Beweises und deren Bindungswirkung im Zivilverfahren handelt. Die rechtliche Wirkung einer Marke ist damit identisch, unabhängig davon ob sie originäre oder derivative Unterscheidungskraft besitzt. Daraus folgt, dass Streitgegenstand des Markeneintragungsverfahrens die Eintragung einer Marke ins Markenregister bildet (vgl. auch BGE 133 III 490 E. 3 "Turbinenfuss"; Urteil des BVer 4A\_101/2007 vom 28. August 2007 E. 2 "Doppeladlerwappen [fig.]"), wobei unerheblich ist, ob diese erfolgt, weil eine Marke originär unterscheidungskräftig ist oder sie sich im Verkehr durchgesetzt hat und derivative Unterscheidungskraft genießt.

### **E. 8.6**

Zusammenfassend ist festzustellen, dass auch wenn sich die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung - wie vorliegend - nicht zur Thematik der Verkehrsdurchsetzung geäußert hat, diese vom Streitgegenstand des Eintragungs- und Rechtsmittelverfahrens erfasst ist. Damit ist in Präzisierung der bisherigen Rechtsprechung festzuhalten, dass die erstmalige Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung im Rechtsmittelverfahren - vorausgesetzt ein ordnungsgemässes Vorbringen - zulässig ist und diese nicht zu einer Erweiterung des Streitgegenstandes führt.

### **E. 8.7.1**

Im vorliegenden Rechtsmittelverfahren hat die Beschwerdeführerin keinen Antrag auf Eintragung ihrer Marke "skinmed (fig.)" als durchgesetzte Marke gestellt. Sie beantragt

vorliegend vielmehr einen Rückweisungsentscheid, nämlich, dass die Verfügung aufzuheben und die Sache zur Neu Beurteilung unter dem Gesichtspunkt der Verkehrsdurchsetzung an die Vorinstanz zurückzuweisen sei.

### **E. 8.7.2**

Ein Entscheid in der Sache geht einem Rückweisungsentscheid grundsätzlich vor (vgl. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, a.a.O., Rz. 3.193). Der Beschwerdeführerin wäre es demnach offen gestanden, im Beschwerdeverfahren einen Entscheid in der Sache anstatt die Rückweisung zur Neuentscheidung zu verlangen. Angesichts der bisher bestehenden Rechtsunsicherheit ist dies jedoch nicht zu beanstanden. Des Weiteren hat sich die Vorinstanz materiell noch nicht zur Verkehrsdurchsetzung geäußert und auch nicht zur Frage, ob in Bezug auf das Zeichen "skinmed" allenfalls ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht, was einer Verkehrsdurchsetzung entgegenstehen würde (BGE 134 III 314 E. 2.3.2 "M/M-joy"; Urteile des BGer 4A\_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 "Radio Suisse Romande", 4A\_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 5 "Post"; Urteile des BVGer B-5286/2018 vom 21. April 2020 E. 4.4 "HYBRITEC"; B-120/2019 vom 31. Juli 2019 E. 4.1 "OLD SKOOL").

### **E. 8.7.3**

Aus diesen Gründen rechtfertigt es sich vorliegend, das Verfahren zwecks Prüfung der Verkehrsdurchsetzung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin ist insofern im Eventualantrag gutzuheissen und die Sache zur teilweisen weiteren Behandlung unter dem Gesichtspunkt der Verkehrsdurchsetzung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

### **E. 9**

Nach dem Gesagten ist die Beschwerde im Sinne der Erwägungen gutzuheissen, soweit darauf einzutreten ist, und die Vorinstanz in Abänderung des Dispositivs der angefochtenen Verfügung anzuweisen, die streitgegenständliche Marke zusätzlich für "Nicht medizinische Zahnputzmittel; Augenbrauenkosmetika" in der Klasse 3 einzutragen. Im Übrigen ist die Verfügung aufzuheben und die Sache zur Prüfung der Verkehrsdurchsetzung und zum Neuentscheid für die restlichen Waren und Dienstleistungen an die Vorinstanz zurückzuweisen. Soweit die Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang als obsiegend gilt, ist freilich zu berücksichtigen, dass sie die zur Guttheissung führenden Rügen und Belege erstmals im vorliegenden Beschwerdeverfahren vorgebracht hat, was beim Kostenentscheid zu berücksichtigen sein wird (vgl. E. 10 hiernach; Meyer, Die Mitwirkungsmaxime im Verwaltungsverfahren des Bundes, Ein Beitrag zur Sachverhaltsfeststellung als arbeitsteiligem Prozess, 2019, S. 315).

### **E. 10.1**

Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt die Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt (vgl. Art. 63 Abs. 1 VwVG). Ausnahmsweise können auch einer obsiegenden Partei die Verfahrenskosten vollumfänglich oder teilweise auferlegt werden, nämlich wenn diese durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht worden sind (Art. 63 Abs. 3 VwVG). Dies ist typischerweise der Fall, wenn die beschwerdeführende Partei das Beschwerdeverfahren und/oder das vorinstanzliche Verfahren durch Verletzung von Mitwirkungspflichten unnötigerweise verursacht oder in die Länge gezogen hat, etwa durch verspätetes Vorbringen relevanter Beweismittel, die zu einer Guttheissung der Beschwerde

führen (vgl. Urteile des BVGer A-1618/2018 vom 26. März 2019 E. 4.1; A-2777/2016 vom 4. Juli 2017 E. 6.1.1, A-4026/2016 vom 7. März 2017 E. 6.1, A-3505/2014 vom 8. April 2015 E. 4.1; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, a.a.O., Rz. 4.52).

### **E. 10.2.1**

Die Beschwerdeführerin unterliegt vorliegend in der Hauptsache in Bezug auf fast alle Waren und Dienstleistungen. Einzig für die Waren "Nicht medizinische Zahnputzmittel; Augenbrauenkosmetika" (Klasse 3) erweist sich die Marke "skinmed (fig.)" als eintragungsfähig. In diesem Zusammenhang ist das Obsiegen der Beschwerdeführerin indessen dermassen gering, dass dies keine Aufteilung der Gerichtskosten rechtfertigt. Ihrem Antrag auf Aufhebung der Verfügung und Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zwecks Prüfung der Verkehrsdurchsetzung wird dagegen teilweise - sofern das Begehren um Eintragung der Marke nicht bereits gutgeheissen wurde - entsprochen, womit sie diesbezüglich als obsiegend gilt. Hierbei ist aber zu berücksichtigen, dass es die Beschwerdeführerin versäumt hat, die Verkehrsdurchsetzung bereits vor der Vorinstanz geltend zu machen. Hätte die Beschwerdeführerin die Verkehrsdurchsetzung bereits vor der Vorinstanz geltend gemacht, wäre eine Rückweisung an die Vorinstanz zur Prüfung der Verkehrsdurchsetzung nicht notwendig gewesen (vgl. auch Urteil des BVGer B-6629/2011 vom 18. März 2013 E. 13.1.2 "ASV"). Die Gerichtskosten sind demnach in Anwendung von Art. 63 Abs. 1 und 3 VwVG vollumfänglich der Beschwerdeführerin aufzuerlegen.

### **E. 10.2.2**

Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Streitigkeiten betreffend Markeneintragungen sind Vermögensinteressen betroffen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich in erster Linie nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich an den Erfahrungswerten der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen wird (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen. Die Kosten des vorliegenden Verfahrens sind mit Fr. 3'000.- zu beziffern und dem von der Beschwerdeführerin in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss zu entnehmen.

### **E. 10.3**

Eine Parteientschädigung ist aus den obgenannten Gründen (E. 10.1 f. hiavor) weder der Beschwerdeführerin (Art. 64 Abs. 1 VwVG; Art. 7 Abs. 1 VGKE) noch der Vorinstanz als Bundesbehörde (Art. 7 Abs. 3 VGKE) zuzusprechen. (Dispositiv nächste Seite)

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