Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-283/2012

Urteil vom 13. Dezember 2012

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz),
Richterin Vera Marantelli, Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiber Beat König.

Parteien

Demp B.V., Hagenweg 1F, IE-4131 LX Vianen,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Markus Frick, Walder Wyss AG, Seefeldstrasse 123, Postfach 1236, 8034 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Verfügung vom 7. Dezember 2011 betreffend Internationale Registrierung IR 999'365 – NOBLEWOOD.

Sachverhalt:

A.
Die Demp B.V. (im Folgenden: Beschwerdeführerin) ist Inhaberin der am 23. Februar 2009 aufgrund einer als Basismarke dienenden europäischen Gemeinschaftsmarke unter anderem mit Schutzanspruch für die Schweiz im internationalen Register eingetragenen Wortmarke IR 999'365 NOBLEWOOD. Die Eintragung wurde der Schweiz am 7. Mai 2009 von der Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle notifiziert (vgl. Beilage 1 zur Vernehmlassung). Der Schutz der genannten Marke wurde für folgende Waren für das Gebiet der Schweiz beantragt:

> Classe 02: Peintures, laques, glaçures, préparations pour l'imprégnation du bois.
>
> Classe 19: Matériaux de construction non métalliques, en particulier clôtures en bois, clôtures pare-vue, espaliers, planches pour terrasses, carreaux de terrasses, auvents pour terrasses, pergolas, cloisons, bancs, garde-corps, passerelles, parties, accessoires et dispositifs auxiliaires pour les produits précités, non compris dans d'autres classes; constructions transportables non métalliques, en particulier abris pour voitures, belvédères et remises à outils.
>
> Classe 27: Revêtements de murs et de sois.

B.
Mit Schreiben vom 6. Mai 2010 erliess das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE; im Folgenden: Vorinstanz) eine "Notification de refus provisoire partiel (sur motifs absolus)" mit der Begründung, NOBLEWOOD sei für einen Teil der beanspruchten Waren direkt beschreibend und insoweit zum Gemeingut zu zählen. Einzig für die in Klasse 19 beanspruchten "carreaux de terrasses" sei der Markenschutz in der Schweiz zu gewähren.

C.
In einer Stellungnahme vom 10. September 2010 bestritt die Beschwerdeführerin die Auffassung der Vorinstanz und machte im Wesentlichen geltend, dass es sich beim Zeichen NOBLEWOOD um eine Wortneuschöpfung handle, welcher sich ohne besondere Gedankenarbeit und ohne besonderen Fantasieaufwand kein eindeutiger, hinsichtlich der beanspruchten Waren beschreibender Sinn entnehmen lasse.

D.
Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 13. Dezember 2010 an ihrer teilweisen Zurückweisung fest. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen

aus, die Abnehmer würden das angemeldete Zeichen in Verbindung mit sämtlichen beanspruchten Waren mit Ausnahme der "carreaux de terrasses", welche nicht aus Holz bestehen würden, im Sinn von "edles Holz" oder "prächtiges Holz" und damit als unmittelbar beschreibende sowie anpreisende Angabe bezüglich der Eigenschaften dieser Waren verstehen.

E.
Mit Eingabe vom 8. September 2011 bat die Beschwerdeführerin um Erlass einer anfechtbaren Verfügung.

F.
Mit Verfügung vom 7. Dezember 2011 verweigerte die Vorinstanz der internationalen Registrierung IR 999'365 NOBLEWOOD für die folgenden Waren den Schutz in der Schweiz (Dispositiv-Ziff. 1):

> Classe 02: Peintures, laques, glaçures, préparations pour l'imprégnation du bois.
>
> Classe 19: Matériaux de construction non métalliques, en particulier clôtures en bois, clôtures pare-vue, espaliers, planches pour terrasses, auvents pour terrasses, pergolas, cloisons, bancs, garde-corps, passerelles, parties, accessoires et dispositifs auxiliaires pour les produits précités, non compris dans d'autres classes; constructions transportables non métalliques, en particulier abris pour voitures, belvédères et remises à outils.
>
> Classe 27: Revêtements de murs et de sois.

Sodann gewährte die Vorinstanz der genannten internationalen Registrierung den Schutz für die "carreaux de terrasses" der Klasse 19 (Dispositiv-Ziff. 2).

Zur Begründung führte die Vorinstanz aus, die Wortverbindung NOBLEWOOD werde im Gesamteindruck ohne Weiteres im Sinn von "nobles, edles, prächtiges Holz" verstanden. Für die massgebenden Verkehrskreise, bestehend aus Durchschnittsabnehmern und Fachkreisen (wie namentlich Spezialisten der Bauindustrie, Malern, Schreinern und Zwischenhändlern der beanspruchten Waren), sei sofort verständlich, dass das angemeldete Zeichen mit diesem Sinngehalt hinsichtlich der in Klasse 2 beanspruchten "Farben, Lacke, Lasuren und Holzimprägnierungsmittel" direkt deren Zweckbestimmung, Wirkungsweise und Qualität beschreibe. Die relevanten Verkehrskreise würden das Zeichen sodann in Verbindung mit den in den Klassen 19 und 27 beanspruchten Waren mit Ausnahme der "carreaux de terrasses" der Klasse 19 sofort als direkte

Beschreibung des Warenmaterials auffassen. Dem angemeldeten Zeichen fehle es aufgrund seines beschreibenden sowie anpreisenden Charakters an der konkreten Unterscheidungskraft, weshalb es zum Gemeingut gehöre. Der Markenschutz in der Schweiz sei vor diesem Hintergrund nur für die "carreaux de terrasses" der Klasse 19 zu gewähren.

G.
Mit Eingabe vom 16. Januar 2012 erhob die Beschwerdeführerin Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragte, Dispositiv-Ziff. 1 die Verfügung vom 7. Dezember 2011 sei aufzuheben und die internationale Registrierung IR 999'365 NOBLEWOOD sei in der Schweiz vollumfänglich zum Schutz zuzulassen. Ferner verlangte sie, die Vorinstanz sei anzuweisen, die IR-Marke 999'365 NOBLEWOOD für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen einzutragen. Schliesslich forderte sie eine Parteientschädigung.

Zur Begründung machte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen geltend, die Abnehmer der vorliegend beanspruchten Waren, nämlich Fachleute der Baubranche und nicht baufachkundige, aber interessierte Konsumenten, würden englische Wörter wie NOBLEWOOD nur in beschränktem Umfang verstehen. Letzteres Wort werde jedenfalls in der Baubranche nicht im Sinn von "nobles, edles, prächtiges Holz" aufgefasst. Als Wortneuschöpfung und aufgrund seiner Mehrdeutigkeit komme dem angemeldeten Zeichen die notwendige Unterscheidungskraft zu. Eine Verweigerung des Markenschutzes in der Schweiz bedeute eine unzulässige Ungleichbehandlung im Vergleich zur mehrfachen Eintragung der Wortmarke "NOBLE". Zudem sei die Eintragung von NOBLEWOOD als europäische Gemeinschaftsmarke ein Indiz, dass das Zeichen in der Schweiz schutzfähig sei.

H.
Innert verlängerter Frist liess sich die Vorinstanz mit Eingabe vom 23. März 2012 vernehmen. Sie beantragte, die Beschwerde sei unter Kostenfolge abzuweisen. Zur Begründung führte sie insbesondere aus, entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin seien auch Durchschnittskonsumenten und nicht nur "interessierte Kunden" die mit den beanspruchten Waren angesprochene Abnehmer. Auch in der Baubranche könnten mindestens Grundkenntnisse der englischen Sprache vorausgesetzt werden. Die massgebenden Verkehrskreise würden aufgrund ihrer Kenntnis des englischen Grundwortschatzes ohne Weiteres "wood" als Bezeichnung für Holz verstehen und mit Blick auf ihre Französisch-

oder Deutschkenntnisse "noble" im Sinn von "nobel, edel, prächtig" auffassen. Eine unzulässige Ungleichbehandlung liege nicht vor, weil die von der Beschwerdeführerin herangezogenen Voreintragungen keine vergleichbaren Sachverhalte betreffen würden.

I.
Mit Eingabe vom 28. Juni 2012 erstattete die Beschwerdeführerin innert erstreckter Frist sowie unter Einreichung neuer Unterlagen eine Replik, mit welcher sie an ihren Beschwerdebegehren festhielt. Sie erklärte dabei namentlich, die Kombination von "noble" und "wood" sei ungewöhnlich und damit unterscheidungskräftig, weil das erstere Wort ein primär auf Menschen gemünztes Adjektiv bilde.

J.
Mit Duplik vom 5. September 2012 hielt die Vorinstanz an ihrem Antrag auf Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin fest und reichte neue Unterlagen ein. Sie führte insbesondere aus, das Wort "noble" werde im englischen und französischen Sprachgebrauch sowohl in Bezug auf Menschen als auch zur Beschreibung von Gegenständen und Materialien wie Holz verwendet. Zwar sei der Zeichenbestandteil "noble" mehrdeutig. Für die Zurückweisung eines mehrdeutigen Zeichens genüge es jedoch, wenn nur eine seiner Bedeutungen eine beschreibende Angabe bilde. Letzteres sei vorliegend der Fall.

K.
Innert erstreckter Frist nahm die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 29. Oktober 2012 zu den mit der Duplik eingereichten neuen Unterlagen Stellung. Sie hielt dabei an ihrem Standpunkt fest, dass die Wortschöpfung NOBLEWOOD von den massgebenden Verkehrskreisen in der Schweiz nicht als beschreibende Angabe für die beanspruchten Waren aufgefasst wird.

L.
Die Beschwerdeführerin hat stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung verzichtet.

M.
Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Als Markenanmelderin und Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 22a Abs. 1 Bst. c VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und der Vertreter hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG).

Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

2.
Für das Verhältnis zwischen der Schweiz und der Europäischen Union gilt das Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4). Gemäss Art. 5 Abs. 2 Bst. b MMP sowie der von der Schweiz dazu abgegebenen Erklärung beträgt die Frist von Art. 5 Abs. 2 Bst. a MMP zur Erklärung einer Schutzverweigerung durch die Vorinstanz achtzehn Monate.

Die Notifikation der internationalen Marke IR 999'365 NOBLEWOOD erfolgte am 7. Mai 2009. Mit der Schutzverweigerung vom 6. Mai 2010 hat die Vorinstanz folglich die genannte Frist gewahrt.

3.
Gestützt auf Art. 5 Abs. 1 MMP in Verbindung mit Art. 6^{quinquies} Bst. B Ziff. 2 der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04), darf der Schutz namentlich dann verweigert werden, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes, der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können, oder die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten der Schweiz üblich sind. Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom

28. August 1992 (MSchG, SR 232.11), wonach die Eintragung dann zu verweigern ist, wenn die Marke zum Gemeingut gehört. Praxis und Lehre zu dieser Vorschrift können damit herangezogen werden (BGE 128 III 454 E. 2 *YUKON*, BGE 114 II 371 E. 1 *alta tensione*).

4.

Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die zum Gemeingut gehören, vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für welche sie beansprucht werden. Zum Gemeingut zählen zum einen Zeichen, denen die für die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, und zum anderen Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind (s. anstelle vieler: Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2225/2011 vom 7. Mai 2012 E. 2.1 *EIN STÜCK SCHWEIZ*, mit Hinweisen; vgl. dazu auch Urteil des Bundesgerichts 4A_343/2012 vom 19. September 2012 E. 2.1 *EIN STÜCK SCHWEIZ*).

4.1 Die Antwort auf die Frage, ob ein Zeichen aufgrund fehlender Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft zum Gemeingut gehört, richtet sich nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts vorwiegend nach dem Kriterium des beschreibenden Charakters des Zeichens. Als beschreibende Angaben gelten sachliche Hinweise hinsichtlich der Waren oder Dienstleistungen; diese werden von den betroffenen Verkehrskreisen nicht als individualisierende Hinweise auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden (fehlende Unterscheidungskraft; vgl. BGE 134 II 223 E. 3.4.4 SEAT auto emoción). Zum Gemeingut gehören somit insbesondere Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie namentlich die Beschaffenheit, die Bestimmung, den Verwendungszweck, die Zeit der Erzeugung oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, für welche das Zeichen hinterlegt wurde, sofern solche Hinweise seitens des angesprochenen Publikums ohne besondere Denkarbeit sowie ohne Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 ["akustische Marke"]; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.1 *IRONWOOD*, B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 2 *BIOSCIENCE ACCELERATOR*, und B-7245/2009 vom 29. Juli 2010 E. 2 *LABSPACE*, je mit Hinweisen). Als Gemeingut nicht schutzfähig sind auch Zeichen, die sich ausschliesslich in allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (Urteil des Bundesgerichts 4A.161/2007

vom 18. Juli 2007 E. 4.3 we make ideas work; BGE 129 III 225 E. 5.1 Masterpiece I).

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

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

4.3 Auch englische Ausdrücke können Gemeingut bilden (BGE 129 III 228 E. 5.1 Masterpiece I; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3052/2009 vom 16. Februar 2010 E. 2.3 *Diamonds of the Tsars*), ausser wenn sie von einem erheblichen Teil der Abnehmerkreise nicht verstanden werden, was etwa der Fall sein kann, wenn ein Ausdruck nicht zum Grundwortschatz zählt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-684/2009 vom 24. Juni 2009 E. 3.2 *Outperform*. *Outlast* [mit Hinweisen], und B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 4.2 *Total Trader*; vgl. Claudia Keller, Do you speak English? – Anmerkungen zum Bundesverwaltungsgerichtsentscheid B-804/2007, «Delight Aromas (fig.)» in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 6/2008, 485). Gemäss der Rechtsprechung ist freilich vom breiten Publikum nur die Kenntnis eines Grundwortschatzes englischer Vokabeln zu erwarten

(BGE 125 III 203 E. 1c *Budweiser*, BGE 108 II 489 E. 3 Vantage, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7468/2006 vom 6. September 2007 E. 6.2.2 *Seven/Seven for all mankind*). Fachkreise verfügen demgegenüber in ihrem Fachgebiet oft über gute Englischkenntnisse (Urteil des Bundesgerichts 4A_455/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 *AdRank*, Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 4.2 *Salesforce.com*, und B-7204/2007 vom 1. Dezember 2008 E. 7 *Stencilmaster*). Fremdwörter können sich unter Umständen auch branchenspezifisch als Sachbezeichnungen etabliert haben und im Zusammenhang mit konkreten Waren oder Dienstleistungen vom breiten Publikum in einem beschreibenden Sinn aufgefasst werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.2 *IRONWOOD*, B-5531/2007 vom 12. Dezember 2008 E. 7 *Apply-Tips*, und B-600/2007 vom 21. Juli 2007 E. 2.3.3 *Volume up*).

4.4 Im Einzelfall kann durch Verbindung beschreibender Worte der beschreibende Charakter entfallen. Ob eine Wortverbindung oder ein einheitlich zu betrachtendes Zeichen vorliegt, richtet sich nach der Auffassung der relevanten Verkehrskreise. Bei Wortverbindungen ist zunächst der Sinngehalt der einzelnen Bestandteile zu ermitteln und sodann zu untersuchen, ob sich aus der Kombination ein beschreibender, unmittelbar verständlicher Sinn ergibt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2 *Peach Mallow*; Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 9. September 2002 veröffentlicht in: sic! 2/2003, 134 *Cool Action*, mit Hinweisen; Entscheid der RKGE vom 24. Mai 2000 veröffentlicht in: sic! 7/2000, 592 *Clearcut*).

Wenn Wortverbindungen eine unmittelbare Aussage über die betreffenden Waren und Dienstleistungen zu entnehmen ist, sind sie nicht markenfähig (Entscheid der RKGE vom 10. März 2005 veröffentlicht in: sic! 2005, 652 E. 3 *Niteview*). Regt eine Wortverbindung hingegen erst zum Nachdenken an, ist nicht von einem beschreibenden Zeichen auszugehen (CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 88). Das ist namentlich bei Mehrdeutigkeit der Fall (Urteil des Bundesgerichts vom 10. September 1998 veröffentlicht in: sic! 1/1999, 30 E. 4 *Swissline*; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 90). Erkennen die massgeblichen Verkehrskreise im Wortbestandteil einer Marke grundsätzlich verschiedene Bedeutungen, ist zu klären, welche im konkreten Zusammenhang dominiert. Wenn ein beschreibender Sinn eindeutig ist sowie ohne Gedankenaufwand erkannt wird,

vermag die Möglichkeit weiterer, weniger nahe liegender Deutungen die Zugehörigkeit der Marke zum Gemeingut nicht aufheben (Urteil des Bundesgerichts 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 veröffentlicht in: sic! 10/2008, 737 E. 3.4 *Gipfeltreffen*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7427/2006 vom 9. Januar 2009 E. 3.4 *Chocolat Pavot* [*fig.*]; Entscheid der RKGE vom 17. Februar 2003 veröffentlicht in: sic! 6/2003, 496 *Royal Comfort*; MARBACH, a.a.O., N. 306).

4.5 Um ein Zeichen vom Markenschutz auszuschliessen, muss es nicht zwingend in einem Wörterbuch erwähnt sein (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4762/2011 vom 28. November 2012 E. 5.2 *MYPHOTOBOOK*, und B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 4.2.1 *BIOSCIENCE ACCELERATOR* [je mit Rechtsprechungshinweis]). Soweit sie nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der Sprachbildung von den beteiligten Verkehrskreisen als Aussage über bestimmte Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung aufgefasst werden, können auch neue, bislang ungebräuchliche Ausdrücke beschreibend sein (auch zum folgenden Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 4.2.1 *BIOSCIENCE ACCELERATOR*, und B-7245/2009 vom 29. Juli 2010 E. 4 *LABSPACE* [je mit Hinweisen]). Für den beschreibenden Charakter reicht es aus, wenn das Wort zwar heute noch nicht allgemein gebraucht wird, dessen Sinn aber für diejenigen Kreise, an welche es sich richtet, auf der Hand liegt.

4.6 Auch grammatikalische Unregelmässigkeiten verhindern nicht per se, dass die massgebenden Verkehrskreise ein Zeichen als Aussage über bestimmte Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung verstehen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 4.2.1 *BIOSCIENCE ACCELERATOR*, mit Rechtsprechungshinweis; MARBACH, a.a.O., N. 285).

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

5.

Im Streit liegt der Schutz des Zeichens NOBLEWOOD für "peintures, laques, glaçures, préparations pour l'imprégnation du bois" der Klasse 2, "matériaux de construction non métalliques, en particulier clôtures en bois, clôtures pare-vue, espaliers, planches pour terrasses, auvents pour

terrasses, pergolas, cloisons, bancs, garde-corps, passerelles, parties, accessoires et dispositifs auxiliaires pour les produits précités, non compris dans d'autres classes; constructions transportables non métalliques, en particulier abris pour voitures, belvédères et remises à outils" der Klasse 19 und "revêtements de murs et de sois" der Klasse 27 der Nizzaer Klassifikation.

Diese Waren richten sich in erster Linie an Fachleute aus dem Bereich Malerei, Schreinerei und Bau, jedoch auch an Durchschnittskonsumenten (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4053/2009 vom 11. November 2009 E. 3 *easyweiss*; Ziff. 11 der angefochtenen Verfügung). Jedenfalls beim Kreis der Durchschnittskonsumenten ist nur die Kenntnis eines Grundwortschatzes englischer Vokabeln zu erwarten (vgl. vorn E. 4.3).

Ob unter den angesprochenen Fachleuten wie denjenigen der Baubranche – wie die Beschwerdeführerin geltend macht – Englisch nicht verbreitet ist und als Fachsprache keine Bedeutung hat (vgl. Beschwerde, S. 5 f.), kann offen gelassen werden. Denn wie bereits erwähnt, genügt es für das Vorliegen von Gemeingut, dass nur einer der angesprochenen Abnehmerkreise das streitige Zeichen als beschreibend auffasst (vgl. vorn E. 4.2). Letzteres ist vorliegend – wie im Folgenden aufgezeigt wird – mit Bezug auf den Kreis der Durchschnittskonsumenten der Fall.

6.
Das strittige Zeichen NOBLEWOOD bildet eine Wortneuschöpfung, welche sich in die Zeichenelemente "NOBLE" und "WOOD" aufteilen lässt. Der Umstand, dass es sich um ein lexikalisch nicht erfasstes Zeichen handelt, schliesst entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin (vgl. Beschwerde, S. 5 f.) dessen Zuordnung zum Gemeingut nicht aus (vgl. vorn E. 4.5).

6.1
6.1.1 Das Wort "noble" ist in der englischen Sprache sowohl ein Substantiv, als auch ein Adjektiv. Als Substantiv bedeutet es "Adliger"; als Adjektiv kommen ihm die Sinngehalte "adlig", "edel", "nobel" und "prächtig" zu (PONS, Online Wörterbuch Englisch-Deutsch, abrufbar unter <http://www.pons.de>, [hiernach: PONS], zuletzt besucht am 28.11.2012; vgl. auch Beilage 13 zur Vernehmlassung).

In der französischen Sprache bedeutet "noble" als Substantiv ebenfalls "Adliger" und als Adjektiv "adlig", "edel", "angesehen", "edelmütig", "wür-

devoll", "erhaben" (PONS, a.a.O.; vgl. auch Beilage 14 zur Vernehmlassung).

Das englische und französische Wort "noble" weist sodann eine sprachliche Nähe zum deutschen Wort "nobel" auf, zumal sich das englische "noble" – wie soeben aufgezeigt – mit "nobel" übersetzen lässt. "Nobel" hat im Deutschen gemäss den von der Beschwerdeführerin eingereichten Wörterbucheinträgen die Sinngehalte "in bewundernswerter Weise grossmütig", "edel", "menschlich vornehm", "elegant", "luxuriös", "grosszügig", "freigebig", "vornehm" und "adelig" (vgl. Beschwerdebeilagen 16 – 18).

Ob das englische Wort "noble" zum Grundwortschatz zählt und damit seine Kenntnis beim Durchschnittskonsumenten angenommen werden kann (vgl. dazu Beschwerde, S. 4 f.), kann hier offen bleiben. Denn angesichts des gleichlautenden französischen Worts sowie der Nähe zum deutschen Wort "nobel" ist davon auszugehen, dass das englische Wort "noble" in seinen hier genannten Grundbedeutungen von den Durchschnittskonsumenten in allen schweizerischen Landesgegenden verstanden wird.

6.1.2 "Wood" stammt aus dem Englischen und lässt sich auf Deutsch sowohl mit "Holz", als auch mit "Wald" übersetzen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 5.2 *IRONWOOD*, mit Hinweis auf PONS, a.a.O.; siehe ferner Beilagen 15 f. zur Vernehmlassung).

Der Begriff "Wood" kann dem englischen Grundwortschatz zugerechnet werden, dessen Kenntnis beim Durchschnittskonsumenten vorauszusetzen ist (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 5.2 *IRONWOOD*; s. dazu auch vorne E. 4.3). Soweit die Beschwerdeführerin dies namentlich unter Berufung auf Urteile zu den Begriffen "unique" und "delight" bestreitet (vgl. Beschwerde, S. 5), stösst sie ins Leere. Zum einen hat sich das Bundesgericht in dem von der Beschwerdeführerin angerufenen Entscheid BGE 70 II 245 lediglich mit dem französischen Wort "unique" und seiner Verwendung als Fremdwort im deutschen Sprachraum befasst (vgl. E. 3 des Urteils). Das Gericht hat sich dabei weder mit dem entsprechenden englischen Wort, noch mit dessen Zugehörigkeit zum französischen oder englischen Grundwortschatz auseinandergesetzt. Zum anderen hat zwar das Bundesverwaltungsgericht ausgeführt, das Wort "delight" mit den Bedeutungen "Freude", "Vergnügen", "Lust", "Wonne", "Entzücken" bzw. "entzücken", "er-

freuen", und "vergnügen" gehöre nicht "zum sehr einfachen Grundwortschatz der englischen Sprache" (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-804/2007 vom 4. Dezember 2007 E. 3 *DELIGHT AROMAS [*fig.*]*). Es ist jedoch nicht ersichtlich, weshalb dies gegen eine Zuordnung des weniger abstrakten Begriffes "wood" zum englischen Grundwortschatz sprechen soll.

6.2 Die Beschwerdeführerin bringt vor, die Verbindung NOBLEWOOD verstosse gegen Sprachregeln (Beschwerde, S. 6). Selbst wenn Letzteres der Fall wäre, würde dies indes nach dem Ausgeführten (vgl. vorn E. 4.6) jedenfalls für sich allein nicht genügen, um einen direkt beschreibenden oder anpreisenden Charakter auszuschliessen, sofern dieser erkennbar bleibt.

6.3 Kann ein Zeichen ohne Weiteres in zwei (oder mehr) verständliche Wortteile zerlegt werden, stellt die Zerlegung selbst noch keinen speziellen Gedankenaufwand dar, welcher der Qualifizierung des Zeichens als direkt beschreibend entgegenstehen würde (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4053/2009 vom 16. Juli 2007 E. 6 *Projob*).

Vorliegend wird die Zerlegung in "noble" und "wood" dadurch nahegelegt, als dem angesprochenen Durchschnittskonsumenten jedenfalls der zweite Bestandteil "wood" bekannt ist (vgl. vorn E. 6.1.1) und er mit Blick auf die sprachliche Nähe zum Wort "nobel" auch ohne besondere Denkbemühungen sowie ohne Fantasieaufwand das Wort "noble", selbst wenn es ihm zum ersten Mal begegnen sollte, als englisches oder französisches Wort identifizieren kann.

Die Zerlegung des Zeichens NOBLEWOOD erfordert demnach keinen besonderen Gedankenaufwand, welcher den direkt beschreibenden Charakter ausschliessen würde.

6.4 Bei abstrakter Betrachtung ist das Zeichen NOBLEWOOD angesichts der aufgezeigten unterschiedlichen Bedeutungsgehalte sowohl des Wortbestandteils "noble" als auch des Zeichenelements "wood" mehrdeutig, kann es doch etwa – wie die Beschwerdeführerin zu Recht vermerkt – "nobler, adliger Wald" oder "nobles, adliges, prächtiges Holz" bedeuten (vgl. Stellungnahme vom 29. Oktober 2012, S. 3). Wenn das Zeichen in Verbindung mit den hiervor in E. 5 genannten Waren verwendet wird, liegt aber nach dem Gesamteindruck aus der mutmasslichen Sicht der betroffenen Durchschnittskonsumenten der Sinn "nobles, edles, prächtiges

Holz" ohne Weiteres nahe. Dies hat die Vorinstanz zutreffend erkannt (vgl. Bst. B Ziff. 7 der angefochtenen Verfügung). Was die Beschwerdeführerin hiergegen vorbringt, verfängt nicht:

6.4.1 Die Beschwerdeführerin macht insbesondere geltend, die Bedeutung des Wortes "noble" liege sowohl im Englischen, wie auch im Französischen hauptsächlich in den Sinngehalten "nobel", "adlig", "grosszügig", "in bewundernswerter Weise grossmütig" und "edel" im Sinne von "edel gesinnt". Damit sei dieses Wort mit dem deutschen Wort "nobel" in seiner Bedeutung "in bewundernswerter Weise grossmütig" gleichzusetzen und als primär auf Menschen gemünztes Adjektiv zu verstehen. Dementsprechend sei das von ihr angemeldete Zeichen ungewöhnlich und habe die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung zu Recht ausgeführt, der Schweizer Abnehmer verstehe das angemeldete Zeichen nicht als Hinweis auf ein Edelholz im Sinne von "precious wood" oder "bois précieux" (vgl. Replik, S. 2 f.).

Ob das Wort "noble" tatsächlich schwergewichtig als personenbezogenes Adjektiv in der geltend gemachten Art verstanden werden muss, kann hier dahingestellt bleiben. Denn sowohl in Verbindung mit dem Wort "wood", das einen Gegenstand und keine Person bezeichnet, als auch mit Blick auf die beanspruchten Waren ergeben die sich auf die Eigenschaften von Personen beziehenden Bedeutungen von "noble" wie "vornehm" oder "edel gesinnt" keinen Sinn (vgl. auch Duplik, S. 4). Im Zusammenhang mit den konkret beanspruchten Produkten liegt vielmehr die Bedeutung "nobles, edles, prächtiges Holz" nahe, so dass von diesem Verständnis auszugehen ist (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2687/2011 vom 20. Februar 2012 E. 5.1 *NORMA*, mit Hinweisen).

Selbst wenn Edelholz im Englischen als "precious wood" (und nicht als "noble wood") sowie im Französischen richtigerweise als "bois précieux" bezeichnet würde, könnte dies mit Blick auf den Umstand, dass Unregelmässigkeiten in der Sprachverwendung dem hier in Frage stehenden Schutzausschlussgrund nicht a priori entgegenstehen (vgl. vorn E. 4.6), nichts am hier gezogenen Schluss ändern. Der Umstand, dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung erklärte, auf die Geltendmachung des Sinngehaltes "Edelholz" werde ausdrücklich verzichtet, weil er nach einem korrekten englischen Sprachverständnis eher mit dem Ausdruck "precious wood" bezeichnet werde (Bst. B Ziff. 9 der angefochtenen Verfügung), spricht somit nicht zugunsten der Beschwerdeführerin.

6.4.2 Nach Auffassung der Beschwerdeführerin wird die Kombination "nobles Holz" in der Schweiz äusserst selten und praktisch ausschliesslich mit einer spezifischen Wortbedeutung in Bezug auf Wein benutzt. Dieser Ausdruck könne daher ebenso wenig wie das Zeichen NOBLEWOOD ohne besonderen Gedankenaufwand in Verbindung zu den beanspruchten Waren der Klassen 2 und 19 gebracht werden (vgl. Stellungnahme vom 29. Oktober 2012, S. 3).

Es mag zutreffen, dass "nobles Holz" im Zusammenhang mit Wein zur Bezeichnung einer Geschmacksrichtung verwendet wird (vgl. dazu Beschwerdebeilage 19). Die aktenkundigen Internetauszüge zeigen freilich, dass dieser Terminus auch etwa zur Beschreibung der Innenausstattung eines Personenwagens oder zur Bezeichnung des Baumaterials einer Villa benutzt wird (vgl. Duplikbeilagen 5 f.). Ob die mit diesen Internetauszügen belegte Begriffsverwendung häufig anzutreffen ist, ist entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin (vgl. Beschwerde, S. 7 f.) ebenso wenig entscheidend wie die Frage, ob bzw. wie häufig die Wortneuschöpfung NOBLEWOOD in der Schweiz gebraucht wurde, obschon Angaben auf Websites Indizien für das Verständnis eines Begriffes auf dem Markt bzw. im Sprachgebrauch sein können (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.1.1 *LUMINOUS*). Denn massgebend ist im vorliegenden Zusammenhang einzig, ob der Durchschnittskonsument das Zeichen "NOBLEWOOD" in Verbindung mit den beanspruchten Waren im Sinne von "nobles, edles, prächtiges Holz" versteht. Letzteres ist selbst dann der Fall, wenn der Durchschnittsabnehmer die Umschreibung "nobles Holz" als Bezeichnung für die Geschmacksrichtung eines Weines kennt.

6.4.3 Zwar macht die Beschwerdeführerin geltend, die Worte "Noble" und "Wood" seien in der Schweiz gebräuchliche Familiennamen (Beschwerde, S. 6) und das Wort "Noblewood" bezeichne nach den Ergebnissen einer Internetrecherche einen Platz in den USA oder ein australisches Gestüt (vgl. Beschwerde, S. 6 f.; vgl. auch Beschwerdebeilagen 7–11). Selbst wenn das Zeichen NOBLEWOOD (auch) aus diesen Gründen bei abstrakter Betrachtung mehrdeutig sein sollte, ist davon auszugehen, dass in Verbindung mit den im Beschwerdeverfahren beanspruchten Waren für deren Durchschnittsabnehmer die Bedeutung "nobles, edles, prächtiges Holz" eindeutig ist bzw. dominiert und ohne Weiteres erkennbar ist. Denn es ist weder substantiiert noch aus den Akten ersichtlich, dass die hier genannten, von der Beschwerdeführerin geltend gemachten abweichenden Bedeutungen von "Noble", "Wood" und "Noblewood" das

Verständnis des fraglichen Zeichens im Sinne von "nobles, edles, prächtiges Holz" ausschliessen. Entsprechendes gilt auch für die von der Beschwerdeführerin nicht ausdrücklich aufgegriffene, aus den eingereichten Internetauszügen ersichtliche Verwendung von "noblewood" als Eigen- und Firmenname (vgl. Beschwerdebeilagen 9 f.).

7.
Es bleibt zu prüfen, ob das Zeichen NOBLEWOOD, im Sinne von "nobles, edles, prächtiges Holz" verstanden, in Verbindung mit den Waren, für welche die Vorinstanz den Markenschutz in der Schweiz verweigerte, für den Durchschnittsabnehmer direkt beschreibenden Charakter aufweist oder als reklamehafte Anpreisung erscheint.

7.1
7.1.1 Nach Auffassung der Vorinstanz ist für die massgeblichen Verkehrskreise sofort verständlich, dass das angemeldete Zeichen mit der genannten Bedeutung hinsichtlich der in Klasse 2 beanspruchten Farben, Lacke, Lasuren und Holzimprägnierungsmittel direkt deren Zweckbestimmung, Wirkungsweise sowie Qualität beschreibt, "nämlich, dass diese Waren eine Veredelung des damit behandelten Holzes bezwecken bzw. bewirken und damit auch dessen Qualität verbessern" (Bst. B Ziff. 12 der angefochtenen Verfügung) oder "speziell für 'noble, prächtige, edle Hölzer' bestimmt sind" (Vernehmlassung, S. 6).

Die Beschwerdeführerin wendet dagegen ein, das angemeldete Zeichen sei keine direkte Beschreibung der beanspruchten Farben und Lacke. Das Zeichen lasse in Verbindung mit den beanspruchten Produkten auch nicht ohne Weiteres die Erwartung einer "Veredelung" aufkommen, zumal ein "nobles Holz" beim Durchschnittsabnehmer nicht an die Vorstellung bestimmter Eigenschaften der verwendeten Farben gebunden sei und zwischen den Begriffen "Holzveredelung" und "NOBLEWOOD" ein erheblicher Unterschied bestehe (Beschwerde, S. 7 f.; Replik, S. 3 f.; Stellungnahme vom 29. Oktober 2012, S. 3).

7.1.2 In der Bedeutung "nobles, edles, prächtiges Holz" ist NOBLEWOOD eine Holzcharakterbeschreibung (vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 6.4 *IRONWOOD*). Als solche bildet das Zeichen zwar bezüglich der beanspruchten Waren der Klasse 2 keine Beschaffenheitsangabe. Hingegen beschreibt das Zeichen jedenfalls hinsichtlich der beanspruchten Lacke und Holzimprägnierungsmittel direkt den Einsatzbereich bzw. den Verwendungszweck die-

ser Waren, ist doch ohne besonderen Gedankenaufwand zu erkennen, dass es um Mittel zur Bearbeitung von Holz geht. Weder bedarf es eines solchen Aufwandes, um das Zeichen NOBLEWOOD mit Lacken sowie Holzimprägnierungsmittel in Verbindung zu bringen, noch um zu erkennen, dass sich dieses Zeichen in direkt beschreibender Weise auf den Verwendungszweck dieser Waren bezieht (vgl. zu einem anders gelagerten Fall, bei welchem ein den direkt beschreibenden Charakter des streitbetroffenen Zeichens ausschliessender Gedankenaufwand bejaht wurde, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2642/2008 vom 30. September 2009 E. 5 *PARK AVENUE*). Da Lacke und Holzimprägnierungsmittel gemäss der Klassifikation von Nizza die Oberbegriffe der hier beanspruchten Waren der Klasse 2 bilden und ein Zeichen praxisgemäss bereits dann vom Schutz ausgeschlossen ist, wenn es nur für einen Teil der unter einen beanspruchten Oberbegriff im Sinne dieser Klassifikation fallenden Waren beschreibend ist (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8117/2010 vom 3. Februar 2012 E. 6.2.1 *GREEN PACKAGE*, mit Rechtsprechungshinweisen), ist das angemeldete Zeichen hinsichtlich der beanspruchten Waren der Klasse 2 folglich dem Gemeingut zuzuordnen.

Nicht entscheidend ist hier, ob das Zeichen NOBLEWOOD den Einsatzbereich bzw. Verwendungszweck der beanspruchten Waren der Klasse 2 (Holzbearbeitung) dahingehend näher beschreibt, dass es um die Veredelung von Holz oder/und um die Bearbeitung von edlem, noblem oder prächtigem Holz geht.

7.2 Hinsichtlich der vorliegend (noch) streitbetroffenen Waren der Klassen 19 und 27 führte die Vorinstanz aus, es sei sofort verständlich, dass das angemeldete Zeichen das Warenmaterial, nämlich "Baumaterialien nicht aus Metall", "transportable Bauten (nicht aus Metall)" und "Wand- und Bodenbeläge" aus edlem Holz beschreibe (vgl. Bst. B Ziff. 13 der angefochtenen Verfügung).

Soweit die Beschwerdeführerin hiergegen einwendet, das Zeichen NOBLEWOOD wecke keine bestimmten Erwartungen bezüglich der verwendeten Baumaterialien (vgl. insbesondere Stellungnahme vom 29. Oktober 2012, S. 3), kann ihr nicht gefolgt werden. Denn Durchschnittsabnehmer dürften das Zeichen NOBLEWOOD in Verbindung mit den hier beanspruchten Waren der Klassen 19 und 27 als direkten Hinweis auf Materialeigenschaften im Sinne der Holzcharakterbeschreibung "nobles, edles, prächtiges Holz" auffassen. Dies gilt umso mehr, als dieses Zei-

chen (wie ausgeführt) auch in Verbindung mit Lacken und Holzimprägnierungsmitteln der Klasse 2 beim Durchschnittsabnehmer dieser Waren ohne Weiteres die Vorstellung von Holz weckt (vgl. vorne E. 7.1.2), obschon diese Produkte – anders als dies bei Baumaterialien häufig der Fall ist – nicht (oder jedenfalls nicht in erster Linie) aus Holz beschaffen sind. Wird das Zeichen NOBLEWOOD zusammen mit den im vorliegenden Beschwerdeverfahren beanspruchten Waren der Klassen 19 und 27 verwendet, hat es neben dem beschreibenden auch anpreisenden Charakter, sind die mit dem Zeichenbestandteil "noble" bezeichneten Eigenschaften "nobel", "edel" und "prächtig" doch aufgrund ihrer positiven Konnotation ohne besondere Denkarbeit und ohne besonderen Aufwand an Fantasie als Qualitätshinweis zu verstehen.

7.3 Nach dem Ausgeführten ist davon auszugehen, dass das angemeldete Zeichen hinsichtlich sämtlicher Waren, für welche die Vorinstanz den Markenschutz in der Schweiz verweigerte, direkt beschreibenden Charakter aufweist bzw. als reklamehafte Anpreisung verstanden wird.

Da es – wie aufgezeigt – beim Durchschnittsabnehmer keines besonderen Gedanken- oder Fantasieaufwandes bedarf, um den beschreibenden Charakter bzw. die werbemässige Aussage des Zeichens NOBLEWOOD zu erkennen, macht die Beschwerdeführerin im Übrigen ohne Erfolg geltend, den Abnehmern stehe beim Kauf der beanspruchten Baumarktprodukte die Möglichkeit einer Internetrecherche bekanntermassen nicht zur Verfügung (vgl. Beschwerde, S. 8).

8.

Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass das Zeichen NOBLEWOOD hinsichtlich der vorliegend beanspruchten Waren als Aussage über deren Verwendungszweck und deren Materialeigenschaften sowie als reklamehafte Anpreisung zu qualifizieren ist. Die internationale Registrierung IR 999'365 NOBLEWOOD ist deshalb als nicht unterscheidungskräftig dem Gemeingut nach Art. 2 Bst. a MSchG zuzurechnen.

Ob am fraglichen Zeichen auch ein Freihaltebedürfnis in Bezug auf die beanspruchten Waren besteht, kann hier offen gelassen werden, weil es der Marke schon an der konkreten Unterscheidungskraft fehlt (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 5.2 *LUMINOUS*, mit Rechtsprechungshinweis).

9.
Die Beschwerdeführerin beruft sich ferner auf den Grundsatz der Gleichbehandlung im Sinne von Art. 8 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101). Sie macht in diesem Zusammenhang geltend, nach der Praxis der Vorinstanz werde zwar das deutsche Wort "nobel", nicht jedoch das englische Wort "noble" als Qualitätshinweis aufgefasst. Dementsprechend sei die von ihr angemeldete Marke gleich zu behandeln wie die für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 36, 39 und 42 zugelassene Schweizer Marke Nr. 562'686 NOBLE und die für Waren der Klassen 20 sowie 26 eingetragene Schweizer Marke Nr. 624'409 NOBLE (vgl. Beschwerde, S. 8 f.).

9.1 Juristische Sachverhalte sind nach dem Grundsatz der Rechtsanwendungsgleichheit nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln. Dieselbe Behörde darf zwei vergleichbare Sachverhalte ohne sachlichen Grund nicht unterschiedlich beurteilen. Das gilt freilich nur, wenn Sachverhalte im Zusammenhang mit unterschiedlichen Personen in Frage stehen (Urteil des Bundesgerichts 4A_62/2012 vom 18. Juni 2120 E. 3 *Doppelhelix* [*fig.*]). Damit das Rechtsgleichheitsgebot greift, ist nicht erforderlich, dass die Sachverhalte hinsichtlich aller tatsächlichen Elementen absolut identisch sind, vielmehr genügt es, dass relevante Tatsachen mit Blick auf die anzuwendenden Normen gleich sind (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 28). Fehlerhafte Entscheide sollen indes nicht für alle Zeiten als Richtschnur gelten (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 *Firemaster*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7410/2006 vom 20. Juli 2007 E. 6 *Masterpiece*; Entscheid der RKGE vom 19. Oktober 1999 veröffentlicht in: sic! 1999, 645 E. 5 *Uncle Sam*; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 31). Ein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht wird nur ausnahmsweise anerkannt, wenn eine ständige gesetzeswidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde besteht und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch inskünftig nicht von dieser abzuweichen gedenkt (BGE 127 I 1 E. 3a; BGE 122 II 446 E. 4a, mit weiteren Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4A.261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 5.1; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3189/2008 vom 14. Januar 2010 E. 8 *terroir* [*fig.*]). Vor einer allfälligen Gewährung des Markenschutzes aufgrund von Rechtsgleichheitserwägungen ist eine Abwägung der Interessen des betreffenden Hinterlegers an der Gleichbehandlung mit anderen Markenhinterlegern zum einen und entgegenstehenden privaten und öffentlichen Interessen zum anderen vorzunehmen (vgl. Urteil

des Bundesverwaltungsgerichts B-7395/2006 vom 16. Juli 2007 E. 12 *Projob*, mit weiteren Hinweisen).

Verletzungen des Gleichbehandlungsgebots müssen ferner im Rechtsmittelverfahren ausdrücklich gerügt werden, was die Obliegenheit einschliesst, entsprechende Vergleichsfälle darzulegen (vgl. Urteil des Bundesgerichts P.124/1962 vom 12. Dezember 1962 E. 4, veröffentlicht in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 1963, 435; BVGE 2007/16 E. 6.4 S. 198, mit weiteren Hinweisen; BEATRICE WEBER-DÜRLER, Zum Anspruch auf Gleichbehandlung in der Rechtsanwendung, in: ZBl 2004, 16). Trotz des Prinzips der Rechtsanwendung von Amtes wegen gilt dabei insoweit das Rügeprinzip, als rechtliche Grundlagen und Einwendungen, die nicht ins Auge springen und nach den Sachverhaltsfeststellungen sowie Vorbringen der Parteien auch nicht nahe liegen, nicht berücksichtigt werden müssen (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, Rz. 1.55). Die Geltendmachung der Rechtsanwendungsgleichheit durch einen Markenhinterleger aufgrund von Vergleichsfällen erfordert auch eine Auseinandersetzung mit den von den herangezogenen Voreintragungen beanspruchten Waren und Dienstleistungen in der Beschwerde(-schrift), ansonsten ein Beurteilungsmassstab für die Prüfung einer Verletzung von Art. 8 Abs. 1 BV fehle (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 veröffentlicht in: sic! 2005, 278 *Firemaster*). Was schliesslich das Alter der herangezogenen Voreintragungen betrifft, sollte deren Zulassung zum Markenschutz in der Schweiz in der Regel nicht mehr als acht Jahre zurückliegen, damit diese noch als relevant angesehen werden können (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6246/2010 vom 28. Juli 2011 E. 8.1 *Jumboline*, mit weiteren Hinweisen).

9.2 Die Schweizer Marke Nr. 562'686 NOBLE (hinterlegt im Jahr 2007) ist insbesondere für Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 39 und 42 eingetragen. Dass diese Dienstleistungen mit den vorliegend beanspruchten Waren vergleichbar sein sollten, hat die Beschwerdeführerin nicht substantiiert dargetan und ergibt sich auch nicht aus den Akten. Insbesondere lässt sich aus dem in der Beschwerde ausdrücklich genannten Umstand, dass die Vergleichsmarke unter anderem für (finanzielle) Dienstleistungen im "Rohstoffhandel" der Klasse 36 eingetragen ist, nicht ableiten, dass hinsichtlich der entsprechenden Dienstleistungen die Vergleichbarkeit mit den beanspruchten Waren gegeben ist (vgl. Beschwerde, S. 9; Beschwerdebeilage 14).

Auch insoweit, als die Schweizer Marke Nr. 562'686 NOBLE für Waren (und nicht für Dienstleistungen) eingetragen ist, lässt sie sich nicht mit der vorliegend angemeldeten Marke vergleichen, gilt die Eintragung doch für "Computer Hard- und Software für die Überwachung der Schiffleistungsfähigkeit" der Klasse 9 und damit für Waren, die mit den vorliegend beanspruchten weder identisch noch ähnlich sind.

Was die im Jahr 2011 hinterlegte Schweizer Marke Nr. 624'409 NOBLE betrifft, ist fraglich, ob sich die Beschwerdeführerin hinreichend mit der Frage der Vergleichbarkeit dieser Voreintragung hinsichtlich der beanspruchten Waren auseinandergesetzt hat (vgl. zur Substantiierung vorn E. 9.1 Abs. 2). Die Beschwerdeführerin beschränkt sich diesbezüglich nämlich auf die Nennung der Voreintragung und die Angabe der Klassen gemäss Nizzaklassifikation, für welche die Marke eingetragen ist (vgl. Beschwerde, S. 9). Selbst wenn die entsprechende Rüge der Verletzung der Rechtsgleichheit dennoch weiter geprüft würde, lässt sich nichts zu Gunsten der Beschwerdeführerin ableiten. Denn es ist offenkundig, dass die Waren, für welche die Schweizer Marke Nr. 624'409 NOBLE eingetragen wurden, nämlich "Kleiderpuppen, Friseurköpfe; Puppenköpfe mit Schulterplattform" (Klasse 20) und "Perücken; Haarteile; Toupets (Haarteile); Haartressen; Haarverdichtungsteile (Wefts); Haarsträhnen, Haarverlängerungen, angenähte Haartressen (Weave); menschliches Haar; synthetisches Haar; Nadeln zum Annähen von Haartressen; Perückenhauben; Haarschmuck und -accessoires, Haarbänder, Haarspangen, Haarbefestigungen, Haarflechten; Teile, Ersatzteile, Zubehör und Bestandteile aller vorerwähnten Waren" (Klasse 26), nicht mit den beanspruchten Waren aus anderen Warenklassen vergleichbar sind.

Da die Voreintragungen, auf welche sich die Beschwerdeführerin beruft, nach dem Ausgeführten hinsichtlich der beanspruchten Waren nicht vergleichbar sind, lässt sich von vornherein keine Verletzung des Rechtsgleichheitsgebotes (Art. 8 Abs. 1 BV) annehmen.

Die Rüge der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe das Gleichbehandlungsgebot verletzt, stösst nach dem Ausgeführten ins Leere.

10.

Die Beschwerdeführerin verweist sodann auf die Eintragung des Zeichens NOBLEWOOD als europäische Gemeinschaftsmarke und führt diese als Indiz für die Schutzfähigkeit des Zeichens in der Schweiz an. Massgeblich für die absoluten Ausschlussgründe sind jedoch einzig die

Verhältnisse in der Schweiz. Ausländischen Eintragungsentscheiden kommt grundsätzlich keine Präjudizwirkung zu (BGE 130 III 113 E. 3.2 Montessori, BGE 129 III 225 E. 5.5 Masterpiece). Nur in Grenzfällen sind sie als Indiz für die Eintragungsfähigkeit zu werten (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-8586/2010 vom 31. August 2011 E. 7.4 *COLOUR SAVER*, und B-2854/2010 vom 26. Oktober 2010 E. 7.2 *PROSERIES*). Aufgrund des eindeutigen Gemeingutcharakters des Zeichens NOBLEWOOD (vgl. E. 6 f. hiervor) handelt es sich vorliegend jedoch nicht um einen Grenzfall.

11.
Nach dem Ausgeführten erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist somit abzuweisen.

12.
12.1 Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Rechtsprechung und Doktrin an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 *Turbinenfuss*). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Die deshalb auf Fr. 2'500.- festzusetzenden Gerichtskosten sind der Beschwerdeführerin aufzuerlegen und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe zu verrechnen.

12.2 Eine Parteientschädigung ist der Beschwerdeführerin als unterliegende Partei nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Kosten des Beschwerdeverfahrens im Umfang von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.

4.
Dieses Urteil geht an:

– die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Gerichtsurkunde)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. mur/IR 999365; Gerichtsurkunde)
– das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter:	Der Gerichtsschreiber:
Marc Steiner	Beat König

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 18. Dezember 2012