Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-55/2010
{T 1/2}

Urteil vom 23. April 2010

Besetzung

Richter Philippe Weissenberger (Vorsitz),
Richter David Aschmann, Richter Bernard Maitre,
Gerichtsschreiberin Patricia Egli.

Parteien

The Gillette Company, Prudential Tower Building,
US-Boston, Mass. 02199,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Thomas Audétat,
Hartbertstrasse 1, Postfach, 7001 Chur,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Schutzverweigerung für Markeneintragungsgesuch
CH 59435/2008 G (fig.).

Sachverhalt:

A.
Am 29. Juli 2008 ersuchte The Gillette Company (nachfolgend: Beschwerdeführerin) das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz) um Eintragung der Bildmarke Nr. 59435/2008 für Waren der Klasse 3 (Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel) und der Klasse 8 (Rasierklingen und Rasierapparate). Die Marke sieht wie folgt aus:

B.
Die Vorinstanz beanstandete das Eintragungsgesuch mit Schreiben vom 3. November 2008. Sie machte geltend, das Zeichen gehöre für die beanspruchten Waren zum Gemeingut. Das Zeichen sei als ungenügend stilisierter Buchstabe nicht unterscheidungskräftig und zudem freihaltebedürftig.

Innert verlängerter Frist bestritt die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 6. März 2009 den Gemeingutcharakter des Zeichens "G (fig.)". Das Zeichen sei im Zusammenhang mit "Gillette" zu sehen, einer weltweit bekannten Marke. Das "G" von "Gillette" sei aufgrund der sehr hohen Bekanntheit dieses Schriftzuges unterscheidungskräftig und stelle im Übrigen eine Weiterentwicklung des 1993 hinterlegten und geschützten Zeichens CH 406643 dar. Die Beschwerdeführerin verwies zudem auf eine Reihe eingetragener Marken mit grafisch gestalteten Einzelbuchstaben, die mit dem Zeichen "G (fig.)" vergleichbar seien.

Mit Schreiben vom 12. Mai 2009 hielt die Vorinstanz an ihrer Beanstandung fest. Ergänzend zu ihren bisherigen Vorbringen machte sie geltend, die grafische Ausgestaltung des Buchstabens "G" könne dem Zeichen im Gesamteindruck keine Unterscheidungskraft verleihen. Aus der Markenanmeldung sei zudem nicht ersichtlich, dass das Zeichen im Zusammenhang mit "Gillette" zu sehen sei und dass es sich um eine Weiterentwicklung der Marke CH 406643 handle. Falls die Beschwerdeführerin damit indirekt die Verkehrsdurchsetzung des hinterlegten Zeichens ansprechen wolle, müssten entsprechende Belege eingereicht werden. Festzuhalten sei im Weiteren, dass keine Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes vorliege.

Die Beschwerdeführerin nahm innert verlängerter Frist mit Eingabe vom 14. September 2009 Stellung. Sie führte aus, das Zeichen "G (fig.)" sei grafisch originell gestaltet und daher unterscheidungskräftig. Es handle sich nicht um einen gewöhnlichen Buchstaben, sondern aufgrund der grafischen Ausgestaltungen um ein Logo. Im Übrigen sei das Zeichen als Gemeinschaftsmarke eingetragen worden, was als starker Hinweis für die Unterscheidungskraft zu betrachten sei.

Mit Verfügung vom 23. November 2009 wies die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch CH 59435/2008 "G (fig.)" für die beanspruchten Waren der Klassen 3 und 8 zurück. Zur Begründung machte sie geltend, die grafische Gestaltung des Buchstabens "G" müsse als banal gelten und könne dem Zeichen im Gesamteindruck keine Unterscheidungskraft verleihen. Das hinterlegte Zeichen weiche nur insofern von üblichen Ausgestaltungen des Buchstabens "G" in Computerschriften ab, als es schräg nach links und nicht nach rechts geneigt sei. Dabei und bei den weiteren von der Beschwerdeführerin genannten grafischen Gestaltungen des Buchstabens handle es sich nicht um eine genügende Abweichung vom Banalen, die dem Zeichen zur Unterscheidungskraft verhelfen könnten. Da die Prüfung gestützt auf die Angaben im Eintragungsgesuch erfolge, sei unbeachtlich, ob das Zeichen im Zusammenhang mit "Gillette" stehe oder ob es eine Weiterentwicklung der Marke CH 406643 darstelle. Für eine allenfalls indirekt angesprochene Verkehrsdurchsetzung seien keine Belege eingereicht worden. Die angeführten Voreintragungen seien zudem mit dem hinterlegten Zeichen nicht vergleichbar, weshalb keine Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes vorliege. Eintragungen im Ausland kämen im Übrigen keine präjudizielle Wirkung zu.

C.

Gegen diese Verfügung hat die Beschwerdeführerin am 5. Januar 2010 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben. Sie beantragt, die Verfügung der Vorinstanz vom 23. November 2009 sei aufzuheben und dem Markeneintragungsgesuch CH 59435/2008 "G (fig.)" sei der Schutz in der Schweiz für sämtliche beantragte Waren zu gewähren. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, das Zeichen "G (fig.)" gehöre nicht zum Gemeingut, da die grafische Ausgestaltung dem Zeichen als Ganzem Unterscheidungskraft verleihe. Durch die Neigung des Buchstabens "G" auf die linke Seite, die bauchige und dennoch unterschiedliche Schriftdicke sowie durch das Verwenden von runden und eckigen Formen im Bereich der Öffnung des Buchstabens entferne sich das Zeichen klar von der Grundform des Buchstabens "G". Der von der Vorinstanz vorgenommene Vergleich des Zeichens mit Buchstaben von existierenden Computerschriften sei nicht zielführend, da das Zeichen wie ein Logo nur in Einzelstellung verwendet und einzelne Schriftarten in der Regel ein Schutz nach dem Bundesgesetz vom 9. Oktober 1992 über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, URG, SR 231.1) geniessen würden. Sollte wider erwarten das Zeichen als banal qualifiziert werden, so müsste immerhin von einer Verkehrsdurchsetzung des Zeichens für die beanspruchten Waren ausgegangen werden, da das Zeichen im Zusammenhang mit der weltweit bekannten Marke "Gillette" verwendet werde. Die Vorinstanz habe im Übrigen das Zeichen bei Vorliegen eines Zweifelsfalls einzutragen und die endgültige Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen. Da die Vorinstanz in der jüngeren Vergangenheit zudem mehrere vergleichbare Marken eingetragen habe, müsse gestützt auf das Gleichbehandlungsgebot dem Zeichen "G (fig.)" Schutz in der Schweiz gewährt werden. Zu berücksichtigen sei weiter, dass das in Frage stehende Zeichen "G (fig.)" in der Europäischen Gemeinschaft als genügend unterscheidungskräftig angesehen werde und daher als Marke eingetragen worden sei.

D.

Die Vorinstanz liess sich mit Eingabe vom 3. Februar 2010 vernehmen. Sie beantragt unter Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde unter Kostenfolge vollumfänglich abzuweisen. Sie bringt im Wesentlichen vor, dem Zeichen "G (fig.)" fehle die Unterscheidungskraft, da die grafische Ausgestaltung des Buchstabens nicht genügend vom Bestehenden und damit Üblichen ab-

weiche. Ergänzend macht sie geltend, die Beschwerdeführerin habe trotz entsprechender Aufforderung im Eintragungsverfahren weder einen Antrag auf Eintragung des Zeichens als "durchgesetzte Marke" gestellt noch die dafür erforderlichen Belege zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung eingereicht. Die Frage der Verkehrsdurchsetzung sei daher nicht zu prüfen.

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]).

Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), der Vertreter hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.
Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen des Gemeinguts vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, sie hätten sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, im Verkehr durchgesetzt.

2.1 Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, denen die für die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 247; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung

des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 34).

2.2 Zum Gemeingut im Sinne von Art. 2 Abs. a MSchG zählen unter anderem einfache Zeichen, worunter auch einzelne Buchstaben fallen (MARBACH, a.a.O., N. 336; DAVID ASCHMANN, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 lit. a, N. 66; LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Lucas David [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/ Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 2, N. 31; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 150). Einzelne Buchstaben des lateinischen Alphabets sind daher grundsätzlich schutzunfähig, es sei denn, ihre Unterscheidungskraft ergebe sich aus der grafischen Gestaltung (MARBACH, a.a.O., N. 336; ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 69). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind alleinstehende Buchstaben markenschutzfähig, wenn sie sich durch originelle oder phantasiereiche grafische Gestaltung der Einordnung als Gemeingut entziehen (BGE 134 III 314 E. 2.3.5 – M und M Budget/M-Joy). Die grafische Gestaltung des Zeichens darf sich mithin nicht im Naheliegenden erschöpfen. Übliche Schriftarten und Handschriften sind beispielsweise nicht geeignet, den Gesamteindruck eines Zeichens wesentlich zu beeinflussen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 5 – Chocolat Pavot [fig.]; RKGE in sic! 2003, 806 ff. E. 5 – SMArt). Ausgestaltungen eines Zeichens, die lediglich aus naheliegenden Hervorhebungen, Schriftdekor und thematischen Anspielungen bestehen, wie Schleifen, Striche und Schraffierungen, leisten ebenso keinen selbständigen Beitrag zur Unterscheidungskraft (ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 64 mit weiteren Hinweisen). Die grafische Gestaltung bedarf vielmehr besonderer, charakteristischer Elemente, die im Gegensatz zu den einfachen Zeichenbestandteilen den markenrechtlichen Schutz verdienen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 3.5 – Chocolat Pavot [fig.] mit Hinweisen). Je banaler oder üblicher ein Zeichenelement ist, desto höhere Anforderungen sind an die weiteren zur Unterscheidung geeigneten Elemente zu stellen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1643/2007 vom 13. September 2007 E. 7 – Basilea Pharmaceutica [fig]). Ob ein Zeichen zum Gemeingut gehört, beurteilt sich jedoch stets nach dem Gesamteindruck (vgl. DAVID ASCHMANN/MICHAEL NOTH, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent

Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2, N. 22 mit weiteren Hinweisen).

2.3 Die Frage der Unterscheidungskraft wird anhand der Wahrnehmung der massgeblichen Verkehrskreise beurteilt, welche die Marke anspricht (ROLAND VON BÜREN/EUGEN MARBACH/PATRIK DUCREY, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Aufl., Bern 2008, S. 120, N. 577). Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke sind in erster Linie Abnehmer und Endkonsumenten entsprechender Waren massgeblich (ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 22; MARBACH, a.a.O., N. 180). Neben der Sicht der Abnehmerkreise ist auch die Wahrnehmung von Zwischenhändlern und anderen Fachleuten zu berücksichtigen. An Fachleute und Endkonsumenten zugleich vertriebene Waren sind vor allem aus der Sicht der am wenigsten markterfahrenen und grössten Gruppe der Letztabnehmer zu beurteilen (ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 25; MARBACH, a.a.O, N. 266).

3.
Als unbestritten hat vorliegend zu gelten, dass das Zeichen "G (fig.)" die Grundform des lateinischen Buchstabens "G" aufweist und daher als einzelner Buchstabe grundsätzlich zum Gemeingut gehört (vgl. E. 2.2 hiervor). Strittig ist demgegenüber, ob die grafische Gestaltung des Buchstabens "G" den Gesamteindruck des Zeichens in Bezug auf die beanspruchten Waren aus der Sicht der relevanten Verkehrskreise derart prägt, dass es insgesamt als unterscheidungskräftig zu betrachten ist. Da sich die beanspruchten Waren der Klassen 3 und 8 sowohl an Fachleute als auch an Endkonsumenten richten, ist für die Beurteilung der Unterscheidungskraft des Zeichens vorliegend vom Verständnis des Durchschnittskonsumenten auszugehen.

3.1 Das strittige Zeichen besteht aus dem breitgeformten, lateinischen Buchstaben "G", der sich auf die linke Seite neigt. Der Buchstabe ist vorwiegend rund und am oberen Ende sowie beim Querbalken eckig gestaltet. Da der Buchstabe "G" grundsätzlich zum Gemeingut zählt, müssen an die grafische Ausgestaltung der zur Unterscheidung geeigneten Elemente vorliegend hohe Anforderungen gestellt werden. Übliche Schriftarten sowie naheliegende Ausgestaltungen des Buchstabens sind nicht geeignet, den Gesamteindruck des Zeichens wesentlich zu beeinflussen (vgl. E. 2.2 hievor). Das Zeichen "G (fig.)" ist – mit Ausnahme der Neigung nach links – in einer durchaus üblichen Schriftart gestaltet. Die eckigen Formen am oberen Ende

sowie beim Querbalken des Buchstabens vermögen zwar einen gewissen Kontrast zur übrigen runden Form des Zeichens zu erzeugen, doch findet sich diese Gestaltung mit runden und eckigen Formen auch bei der Darstellung des Buchstabens "G" in Computerschriften wie Arial ("G"), Verdana ("G"), Browallia New ("G"), Cordia New ("G"), DejaVu Sans ("G"), Gill Sans ("G") und Liberations Sans ("G"). Der Buchstabe "G" wird zudem in den Schriftarten Arial Black ("G"), Times New Roman ("G"), Georgia ("G") und Impact ("G") mit variierenden Schriftbreiten gestaltet, so dass auch die von der Beschwerdeführerin hervorgehobene unterschiedliche Schriftdicke von "G (fig.)" keine ungewöhnliche Gestaltung darstellt. Als übliche Ausgestaltungen des Buchstabens "G", die sich in diversen Schriftarten finden, wirken die runden und eckigen Formen sowie die unterschiedliche Schriftdicke bei einer Gesamtbetrachtung des Zeichens unauffällig und bleiben neben dem einfachen Hauptelement "G" nicht im Erinnerungsbild des durchschnittlichen Konsumenten der beanspruchten Waren der Klassen 3 und 8 haften. Bei der Neigung des Zeichens nach links handelt es sich zudem um eine naheliegende bzw. wenig überraschende Gestaltung, die dem einfachen Hauptelement nichts Originelles oder Aussergewöhnliches hinzufügt. Vielmehr überwiegt bei einer Gesamtbetrachtung der einfache Zeichenbestandteil, bestehend aus der Grundform des Buchstabens "G".

3.2 Wie die Vorinstanz zu Recht ausführt, ist dabei ohne Relevanz, ob das Zeichen "G (fig.)" als Logo bezeichnet wird. Für die Beurteilung der Markenschutzfähigkeit ist einzig entscheidend, ob sich der alleinstehende Buchstaben "G" durch originelle oder phantasiereiche grafische Gestaltung der Einordnung als Gemeingut entzieht. Ebenso ist vorliegend nicht relevant, ob die zum Vergleich herangezogenen Computerschriften Schutz nach dem URG geniessen. Mit der Vorinstanz ist darauf hinzuweisen, dass allein massgebend ist, ob die relevanten Verkehrskreise im Zeichen einen Hinweis auf eine betriebliche Herkunft erkennen oder darin lediglich eine übliche Schreibvariante eines Buchstabens sehen. Zur Beurteilung dieser Frage sind Computerschriften – unabhängig ihres allfälligen Schutzes nach dem URG – zum Vergleich heranzuziehen.

3.3 Zusammenfassend gilt es festzuhalten, dass es sich vorliegend um eine übliche und naheliegende grafische Gestaltung des Buchstabens "G" handelt, die den Gesamteindruck des Zeichens nicht

derart zu prägen vermag, dass diesem aus der Sicht des Durchschnittskonsumenten der beanspruchten Waren der Klassen 3 und 8 Unterscheidungskraft zukommen würde. Das Zeichen "G (fig.)" stellt daher Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG dar.

4.
Die Beschwerdeführerin stellt in ihrer Beschwerde vom 5. Januar 2010 erstmals sinngemäss den Eventualantrag, das Zeichen als durchgesetzte Marke einzutragen. Da das Zeichen verbreitet im Zusammenhang mit Waren einer der weltweit bekanntesten Marken, "Gillette" verwendet werde, sei von der Verkehrsdurchsetzung des Zeichens auszugehen.

4.1 Im Beschwerdeverfahren können bisher nicht gewürdigte, bekannte wie auch bis anhin nicht bekannte Sachverhaltsumstände und neue Beweismittel vorgebracht werden (vgl. RKGE in sic! 2004, 38 E. 3 – Bosca/Luigi Bosca Vini Finos Argentinos). Dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ist der Sachverhalt zu Grunde zu legen, wie er sich im Zeitpunkt der Entscheidung verwirklicht hat und bewiesen ist (vgl. Art. 37 VGG i.V.m. Art. 12 und Art. 49 VwVG; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7419/2006 vom 5. Dezember 2007 E. 6.1). Die Verkehrsdurchsetzung kann demnach auch noch im Rechtsmittelverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht geltend gemacht werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 6 – Salesforce).

4.2 Der Schutzausschlussgrund des Gemeinguts kann, soweit kein absolutes Freihaltebedürfnis zu bejahen ist, überwunden werden, wenn sich Zeichen als Marke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, durchgesetzt haben (vgl. Art. 2 Bst. a MSchG). Ein Kennzeichen ist im Verkehr durchgesetzt, wenn es von einem erheblichen Teil der Adressaten im Wirtschaftsverkehr als individualisierender Hinweis auf bestimmte Produkte oder Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens verstanden wird (BGE 130 III 328 E. 3.1 – Uhrenarmband; 128 III 441 E. 1.2 – Appenzeller; MARBACH, a.a.O., N. 425; ASCHMANN, a.a.O. Art. 2 lit. a N. 223; DAVID, a.a.O., Art. 2 N. 39). Der Gebrauch eines originär schutzunfähigen Markenelements in Kombination mit dritten Markenbestandteilen belegt dabei noch keine Verkehrsgeltung dieses Zeichens in Alleinstellung. Verkehrsgeltung bedeutet eine eigenständige, zeichenspezifische Zuordnung. Eine solche bleibt aufgrund blosser Mitver-

wendung in Kombination eines bekannten Zeichens unwahrscheinlich (MARBACH, a.a.O., N. 429; ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 246 f.). Wer sich auf Verkehrsdurchsetzung beruft, hat diese selbst zu belegen. Dabei wird kein voller Beweis verlangt; vielmehr genügt blosses Glaubhaftmachen der Verkehrsdurchsetzung (MARBACH, a.a.O., N. 454 ff., N. 1088 f.; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 188 ff.; DAVID, a.a.O., Art. 2 N. 42).

4.3 Wie die Vorinstanz zu Recht ausführt, hat es die Beschwerdeführerin im Eintragungsverfahren unterlassen, Belege zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung des Zeichens "G (fig.)" einzureichen. Solche Unterlagen sind der Vorinstanz auch nach entsprechender Aufforderung nicht zugestellt worden. Belege zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung des Zeichens sind auch mit der Beschwerde vom 5. Januar 2010 nicht eingereicht worden. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass der Gebrauch des Zeichens "G (fig.)" in Zusammenhang mit der Marke "Gillette" noch keine Verkehrsgeltung dieses Zeichens in Alleinstellung zu belegen vermag. Der Eventualantrag, die Vorinstanz anzuweisen, das Zeichens als durchgesetzte Marke einzutragen, ist daher abzuweisen.

5.

Die Beschwerdeführerin verweist auf die Eintragung des Zeichens "G (fig.)" als Gemeinschaftsmarke im Europäischen Harmonisierungsamt 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 wird grundsätzlich keine Präjudizwirkung zugesprochen (BGE 130 III 113 E. 3.2 – Montessori, BGE 129 III 225 E. 5.5 – Masterpiece I). Lediglich in Grenzfällen sind sie als Indiz für die Eintragungsfähigkeit zu werten (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 8 – Chocolat Pavot [fig.]). Angesichts des klaren Gemeingutcharakters von "G (fig.)" handelt es sich vorliegend jedoch nicht um einen Grenzfall. Ausländische Voreintragungen haben daher keine Indizwirkung für die Schweiz. Da keine Zweifel an der Schutzunfähigkeit des Zeichens bestehen, ist die Marke im Übrigen auch nicht einzutragen, um die endgültige Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen.

6.

6.1 Die Beschwerdeführerin beruft sich schliesslich auf den Grundsatz der Gleichbehandlung. Sie verweist dabei auf mehrere eingetragene

Marken mit grafisch gestalteten Einzelbuchstaben, die mit dem Zeichen "G (fig.)" vergleichbar seien. Da die Vorinstanz in jüngerer Vergangenheit diese vergleichbaren Marken eingetragen habe, müsse dem Zeichen "G (fig.)" Schutz in der Schweiz gewährt werden.

6.2 Die Vorinstanz macht demgegenüber geltend, die angeführten Marken seien nicht mit "G (fig.)" vergleichbar, da sie über zusätzliche gestalterische Elemente verfügten. Es liege daher keine Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes vor.

6.3 Nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln (Art. 8 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999, BV, SR 101). Die gleiche Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei ohne weiteres vergleichbare Sachverhalte unterschiedlich beurteilen (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 28; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7204/2007 vom 1. Dezember 2008 – Stencilmaster). Wegen der Problematik einer erneuten Beurteilung der Eintragungsfähigkeit einer Marke, die seit Jahren im Markenregister eingetragen ist, muss das Kriterium, wonach Sachverhalte "ohne weiteres" vergleichbar sein müssen, restriktiv angewendet werden. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist ein Anspruch auf Eintragung eines Zeichens, für das ein absoluter Ausschlussgrund besteht, unter dem Titel der Gleichbehandlung nur zu bejahen, wenn die Voraussetzungen der Gleichbehandlung im Unrecht erfüllt sind (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 – Firemaster). Weicht die Praxis in Einzelfällen vom Recht ab, kann aufgrund eines solchen Voreintrags kein Recht auf Gleichbehandlung im Unrecht geltend gemacht werden. Der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht wird nur anerkannt, wenn eine ständige gesetzeswidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 – Firemaster, Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2052/2008 vom 6. November 2008 E. 4.2 – Kugeldreieck [fig.], B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 10 – Afri Cola und B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 9 – Chocolat Pavot [fig.]). Weiter müssen die zitierten Präjudizien wirklich vergleichbar sein. Diese Vergleichbarkeit fehlt insbesondere dann, wenn die Vergleichsmarken für andere Waren beansprucht werden (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 –

Firemaster; ASCHMANN/NOTH, a.a.O., Art. 2 N. 35; MARBACH, a.a.O., N. 232).

6.4 Die Beschwerdeführerin weist auf fünf Voreintragungen hin, die mit dem strittigen Zeichen vergleichbar seien. Um vergleichbar zu sein, müssen die Voreintragungen jedoch zumindest teilweise für die gleichen Waren beansprucht werden, was bei den Zeichen CH 569 985 und CH 565 479 nicht zutrifft. Die weiteren von der Beschwerdeführerin angeführten Marken weisen im Unterschied zum Zeichen "G (fig.)" zusätzliche grafische Gestaltungselemente auf und sind daher mit dem hinterlegten Zeichen nicht ohne weiteres vergleichbar. So umfasst das Zeichen CH 568 911 neben der Schrägstellung des Buchstabens eine originelle Gestaltung der drei Balken des Buchstabens "E". Alle drei Balken haben unterschiedliche Längen, sind zusätzlich rund geschwungen und verjüngen sich am Ende zu einem Spitz. Die Marke CH 550 303 weicht durch die ungewöhnliche Gestaltung des Zeichens mit unregelmässigen runden und eckigen Elementen von der üblicherweise rund gestalteten Grundform des Buchstabens "S" ab. Insbesondere bleibt die rechteckig gestaltete untere rechte Hälfte des Buchstabens im Erinnerungsbild zurück. Das Zeichen CH 556 664 unterscheidet sich von der Grundform des Buchstabens "Y" durch unterschiedliche Länge und Dicke der zwei Schenkel, die sich zudem überschneiden. Das Zeichen besteht im Übrigen nicht nur aus einem Buchstabenelement, sondern wird durch ein punktähnliches Element am unteren Ende des längeren Schenkels ergänzt. Die von der Beschwerdeführerin genannten Marken weisen damit neben dem jeweiligen Buchstabenelement zusätzliche, nicht naheliegende Gestaltungselemente auf und sind daher mit dem strittigen Zeichen nicht vergleichbar. Im Übrigen gilt es darauf hinzuweisen, dass mit Blick auf die Rechtsprechung gestützt auf die Eintragung einzelner Zeichen, die in Bezug auf die beanspruchten Waren heute möglicherweise als zu wenig originell oder phantasievoll gestaltet angesehen werden müssten, kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht geltend gemacht werden kann. Vielmehr ist eine ständige gesetzeswidrige Praxis zu fordern, von der die Vorinstanz auch in Zukunft nicht abzuweichen gedenkt (vgl. E. 5.3 hiervor). Diese Voraussetzungen des Anspruchs auf Gleichbehandlung im Unrecht sind vorliegend nicht gegeben.

7.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Zeichen "G (fig.)" in Bezug auf die beanspruchten Waren der Klassen 3 und 8 Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG darstellt. Die Beschwerdeführerin hat die Verkehrsdurchsetzung nicht glaubhaft gemacht. Die Vorinstanz hat die Eintragung der Marke "G (fig.)" daher zu Recht zurückgewiesen. Die Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist daher abzuweisen.

8.
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 73.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 – Turbinenfuss [3D]). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Der Vorinstanz ist als Bundesbehörde keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'500.– verrechnet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. CH 59435/2009 G; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Philippe Weissenberger Patricia Egli

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: 4. Mai 2010