Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-684/2009
{T 1/2}

Urteil vom 24. Juni 2009

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz), Richter Hans Urech, Richter Bernard Maitre;
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.

Parteien

Hilti Aktiengesellschaft, Feldkircherstrasse 100, Postfach 333, LI-9494 Schaan,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Michael Ritscher, Forchstrasse 452, Postfach 1432, 8032 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Schutzverweigerung vom 23. Dezember 2008 gegenüber der Internationalen Markenregistrierung Nr. IR 913'596 OUTPERFORM.OUTLAST.

Sachverhalt:

A.

Am 8. März 2007 notifizierte die Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ("OMPI") die Eintragung der Marke Nr. IR 913'596 Outperform.Outlast., gestützt auf eine liechtensteinische Basisregstrierung, ins Internationale Register. Die Marke beansprucht Schutz unter anderem für das Gebiet der Schweiz für folgende Waren und Dienstleistungen:

1 Adhésifs organiques et/ou inorganiques polymérisables à un ou plusieurs composants se présentant comme tels ou sous forme de cartouches, sachets, supports et contenants de feuilles plastiques à usage commercial; compositions anti-feu organiques et/ou inorganiques dimensionnellement stables, moulées, postformables, expansées et expansibles sous forme de cartouches, sachets ou contenants de feuilles plastiques.

6 Eléments de fixation, d'assemblage, d'isolation et de montage tels que goujons filetés, clous, vis, chevilles, éléments d'ancrage, rivets, crochets, anneaux, colliers, dispositifs de fixation et de chevillage d'isolation, arrêts de coffrage, angles, équerres, rails de montage, éléments de suspension, tuyaux ainsi qu'éléments de fixation, d'assemblage et de montage des produits précités; tous les produits précités étant en métal.

7 Outils, y compris outils électriques, mécaniques, pneumatiques, à gaz ou à combustion, outils fixes ou à main, tels qu'outils mécaniques destinés aux goujons filetés et clous, agrafeuses-cloueuses, tournevis électriques, perceuses, marteaux perforateurs, perforateurs-burineurs, burineurs, machines de forage et de tronçonnage au diamant, marteaux-burineurs, scies, appareils de refendage et de coupe, machines à meuler, aspirateurs, destinés notamment au travail de la pierre, du bois et à la maçonnerie; pièces détachées et accessoires des machines et outils précités, tels que supports de machines et d'outils, socles de machines et d'outils, unités d'entraînement, forets, y compris trépans à diamant et couronnes de forage au diamant, scies, lames de scie ainsi que disques à meuler, disques à couper et mèches (forets); mélangeurs statiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement, destinés notamment à la pose de boulons et de clous, en particulier fixateurs à cartouches, outils à découper, outils à affûter, scies, outils conçus pour doser, poser, appliquer et injecter des produits liquides, pâteux et solides, notamment des primaires, mortiers et adhésifs, également sous forme de capsules, contenants, récipients, cartouches, sachets, supports et contenants de feuilles plastiques, ainsi que pièces détachées et accessoires des instruments et outils précités, scies, lames de scie, matoirs, mèches, trépans, y compris trépans à diamant et couronnes de forage au diamant, disques à couper et disques à meuler d'angle.

9 Appareils et instruments de commande, de détection, de positionnement, d'alignement, de contrôle (inspection), de signalisation et de mesure électriques, électroniques, magnétiques et/ou laser, y compris accessoires, tels que pieds, supports, viseurs et pièges à faisceau, casques en matières plastiques, goulottes de câblage.

13 Charges explosives (explosifs) et cartouches, spécialement celles à usage commercial, telles que celles destinées aux fixateurs à cartou-

ches ainsi que chargeurs destinés aux charges propulsives et aux cartouches précitées; charges explosives sans douille, notamment charges explosives à mise à feu électrique ou par percussion; charges explosives et cartouches alimentées par chargeur.

20 Elements de fixation, d'assemblage et de montage tels que goujons filetés, vis, chevilles, éléments d'ancrage, rivets, crochets, anneaux, ancrage d'isolation, arrêts de coffrage, conteneurs d'emballage en plastique destinés aux machines et outils, tous les produits précités n'étant pas en métal.

37 Prestation de conseils et de services dans les secteurs de la fixation, de la construction et de la démolition; services de réparation, notamment de machines et d'outils de fixation, de coupe, de mesure, de positionnement, de forage, de burinage et de démolition destinés à en assurer la maintenance, l'amélioration et la réparation.

B.

Mit "Notification de refus provisoire total" vom 22. Februar 2008 verweigerte die Vorinstanz der Marke den Schutz für das Gebiet der Schweiz für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Zur Begründung erklärte sie, das Zeichen sei Gemeingut.

C.

Mit Stellungnahme vom 21. Juli 2008 bestritt die Beschwerdeführerin diese Ansicht. Die Marke wirke schon darum unterscheidungskräftig, weil die von ihr angesprochenen Verkehrskreise kaum Englisch verstünden. Ihr Sinngehalt sei darüber hinaus mehrdeutig und ungewöhnlich, die Verdoppelung der Vorsilbe "Out-" und die verwendete Interpunktion wirke originell und einprägsam. Die Vorinstanz habe z.B. den Slogan "Good food, good life" als Marke eingetragen. Im Ausland sei ihre Marke eingetragen worden. Desgleichen sei ihrer Marke Schutz zu gewähren.

D.

Mit Schreiben vom 24. Oktober 2008 hielt die Vorinstanz an ihrer Beurteilung fest. Die Marke werde nicht mehrdeutig, sondern von den angesprochenen Hobby-Bastlern, Chemikern, Ingenieuren und Personen der Baubranche vielmehr mit dem Sinn "Übertreffen. Überdauern." verstanden. Damit beschreibe sie direkt Qualität, Art und Zweck der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen und preise diese an. Die Marke sei zudem weder von ihrem Sinngehalt noch von den beanspruchten Waren und Dienstleistungen her mit der Eintragung "Good food, good life" zu vergleichen.

E.
Mit Verfügung vom 23. Dezember 2008 entschied die Vorinstanz, dass die Marke für die Dienstleistungen in Klasse 37 nach erneuter Prüfung zugelassen werde. Mit Bezug auf die beanspruchten Waren verweigerte sie der Marke, unter Hinweis auf die am 24. Oktober 2008 erteilte Begründung, den Schutz definitiv.

F.
Am 2. Februar 2009 erhob die Beschwerdeführerin hiergegen Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht mit dem Rechtsbegehren:

1. Ziffer 2 der Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 23. Dezember 2008 sei aufzuheben und es sei der internationalen Markenregistrierung Nr. 913'596 OUTPERFORM.OUTLAST. für alle beanspruchten Waren der Klassen 1, 6, 7, 8, 9, 13, 20 der Schutz in der Schweiz vollumfänglich zu gewähren.
2. unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beschwerdegegnerin.

Zur Begründung erneuerte sie die der Vorinstanz vorgetragenen Argumente, wobei sie fünf weitere Sloganmarken zum Vergleich anführte, die die Vorinstanz zum Schutz zugelassen hatte.

G.
Mit Vernehmlassung vom 20. März 2009 hielt die Vorinstanz an ihrer Einschätzung fest und beantragte, die Beschwerde unter Kostenfolgen abzuweisen. Auch die neu erwähnten Sloganmarken hielt sie mit der strittigen Marke für nicht vergleichbar.

H.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerden wurden innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht, und der einverlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet. Als Mar-

kenanmelderin ist die Beschwerdeführerin zur Erhebung legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist darum einzutreten.

2.

2.1 Zwischen der Schweiz und Liechtenstein gilt das Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4**)**. Nach Art. 9sexies Abs. 1 Bst. a MMP gilt das MMP vor den Bestimmungen des Madrider Abkommens vom 14. Juli 1967 über die internationale Registrierung von Marken (MMA, SR 0.232.112.3), da beide Staaten beide Abkommen ratifiziert haben. Nach Art. 5 Abs. 2 Bst. b MMP und 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.

2.2 Innerhalb von achtzehn Monaten ab Mitteilung der Internationalen Markenregistrierung konnte die Vorinstanz darum erklären, dass sie der Marke den Schutz in der Schweiz verweigere, wofür sie einen oder mehrere in der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) genannte Gründe angeben musste (Art. 5 Abs. 1 MMP; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum ["RKGE"], veröffentlicht in sic! 2006, 31 *Schmuckkäfer*). Die Marke Nr. IR 913'596 wurde der Vorinstanz am 8. März 2007 notifiziert. Die Vorinstanz erklärte ihre provisorische Schutzverweigerung am 22. Februar 2008. Die Achtzehnmonatsfrist wurde damit eingehalten.

2.3 Als Zurückweisungsgrund kann die Vorinstanz angeben, dass die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehre oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sei, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Werts, des Ursprungsorts der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen könnten oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Schutzlands üblich seien (Art. 6quinquies Bst. b Ziff. 2 PVÜ). Diesen Grund hat die Vorinstanz unter Hinweis auf den inhaltlich übereinstimmenden Tatbestand von Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR. 232.11), der Zugehörigkeit der Marke zum "Gemeingut", angerufen. Lehre und Praxis zu dieser Norm können damit herangezogen werden (BGE 128 III 457 E. 2 *Yukon*).

3.

3.1 Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich im Verkehr für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden. Zum Gemeingut zählen unter anderem die in Art. 6quinquies Bst. b Ziff. 2 PVÜ erwähnten Zeichen oder Angaben, die spezifische Merkmale (Art, Beschaffenheit, Menge Bestimmung usw.) der entsprechenden Produkte bezeichnen. Ein solches Zeichen oder eine solche Angabe muss nach der Rechtsprechung direkt auf die Ware oder Dienstleistung hinweisen und ohne Zuhilfenahme der Fantasie verstanden werden, um zum Gemeingut zu zählen (BGE 128 III 450 f. E 1.5 *Première*, BGE 129 III 228 E. 5.1 *Masterpiece*). Die Beurteilung ist aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise dieser Waren oder Dienstleistungen vorzunehmen (BGE 128 III 451 E. 1.6 *Première*, BGE 116 II 611 f. E. 2c *Fioretto*). Ist ein Zeichen in seinem Sinngehalt Gemeingut, kann es durch gestalterische Mittel wie Farbe, Schrift und figurative Elemente, die sich nicht im Naheliegenden erschöpfen, dennoch Unterscheidungskraft erlangen (BGE 103 Ib 19 E. 3 *Banquet*, BGer, sic! 2005, 651 E. 2.3 *GlobalePost*). Massgeblich ist deshalb der Gesamteindruck der Marke im Zusammenwirken ihrer Bestandteile (BGE 133 III 346 E. 4 *Trapezförmiger Verpackungsbehälter*, BGer, sic! 2005, 649 E. 2 *GlobalePost*).

3.2 Auch englische Ausdrücke können Gemeingut sein, wenn sie von einem erheblichen Teil der Verkehrskreise verstanden werden (BGE 129 III 228 E. 5.1 *Masterpiece*, Urteil des Bundesgerichts, veröffentlicht in sic! 2004, 401 f. E. 3.1-3.2 *Discovery Travel & Adventure Channel*). Nach der Rechtsprechung können vom breiten Publikum allerdings nur ein Grundwortschatz englischer Vokabeln und keine perfekten Englischkenntnisse erwartet werden (BGE 125 III 203 E. 1c *Budweiser*, BGE 108 II 489 E. 3 *Vantage,* Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-804/2007 vom 4. Dezember 2007 E. 3 *Delight Aromas,* B-7468/2006 vom 6. September 2007 E. 6.2.2 *Seven/Seven for all mankind*). Fachkreise verfügen dagegen 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 branchenspezifisch auch als Sachbezeichnungen etabliert haben und im Zusammenhang mit den konkreten Waren oder

Dienstleistungen vom breiten Publikum in einem beschreibenden Sinn aufgefasst werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts 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*).

3.3 Sloganmarken sind zulässig, wenn sich ihre Sinnaussage weder in allgemeinen oder sogar banalen Redewendungen des Gemeinguts erschöpft, die jedermann so äussern würde, noch in einem anpreisenden Qualitätshinweis, der ohne Zuhilfenahme der Fantasie verstanden wird (Urteile des Bundesgerichts, veröffentlicht in sic! 2007, 900 E. 6.2 *We make ideas work,* sic! 2005, 464 E. 2.2 *C'est bon la vie;* Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 3 *Feel'n learn/See'n learn,* B-7403/2006 vom 16. August 2007 E. 5.1 *Engineered for men;* Entscheid der RKGE, veröffentlicht in sic! 2003, 802 E. 5 *We keep our promises*; vgl. EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. Basel 2009, Rn. 412 f., CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 82).

3.4 Gemeingut sind andererseits Zeichen, an welchen ein Freihaltebedürfnis im Interesse des Verkehrs besteht, insbesondere ein Interesse der Mitbewerber des Markeninhabers oder -anmelders, die darauf angewiesen sind, das Zeichen ungehindert im Zusammenhang mit ihren Waren oder Dienstleistungen verwenden zu können (BGE 120 II 150 E. 3b/bb *Yeni Raki*, BGE 118 II 183 E. 3c *Duo*, BGE 117 323 E. 3 *Valser*). Bei Slogans ist ein Freihaltebedürfnis anzunehmen, wenn ihre Verwendung durch Konkurrenten und Mitanbieter ernsthaft in Betracht fällt (Urteil des Bundesgerichts, veröffentlicht in sic! 2007, 900 E. 6.3 *We make ideas work*; MARBACH, a.a.O., Rn. 259).

4.

Im vorliegenden Fall beansprucht die Marke Nr. IR 913'596 im Wesentlichen Schutz für Baumaterial (Mörtel- und Klebstoffmasse), verschiedenartige Montageelemente, Werkzeuge und Geräte und deren Einzelteile für den Bau. Trotz einer detaillierten Aufzählung belegt ihr Waren- und Dienstleistungsverzeichnis einen eher schmalen Warenbereich. Mehrfach wird erwähnt, dass die Waren für gewerbliche Zwecke vorgesehen sind. Die massgeblichen Verkehrskreise setzen sich also in erster Linie aus Baufachleuten und Handwerkern zusammen, auch wenn

einige der genannten Waren auch handwerklich versierten und interessierten Privatpersonen angeboten werden. Dagegen ist, entgegen der Ansicht der Vorinstanz, bei derart spezifisch deklarierten Waren nicht auch auf die Auffassung von Hausbesitzern und Hobby-Bastlern, Chemikern, Ingenieuren, Architekten und Waffenspezialisten abzustellen, werden doch selbst die in Klasse 13 beanspruchten Treibladungen und Kartuschen in der eingetragenen Formulierung ausschliesslich für pulverkraftbetriebene Werkzeuge und Geräte auf dem Bau verwendet.

5.
Die strittige Marke ist aus zwei englischen Wörtern zusammengesetzt, welchen je ein Punkt folgt. Zusammen ergeben sie einen Slogan, den die massgeblichen Verkehrskreise nach Ansicht der Vorinstanz mit dem Sinn "Übertreffen. Überdauern." übersetzen. Dagegen vertritt die Beschwerdeführerin die Meinung, die massgeblichen Verkehrskreise verstünden die Wörter mangels Fremdsprachenkenntnissen nicht und würden sie, wenn sie sie verstünden, mit einer unbestimmten Auswahl unterschiedlicher Sinngehalte interpretieren, nämlich für *Outperform* "hervorragen", "überbieten", übertreffen" oder "überflügeln" verstehen und für *Outlast* "überdauern" oder "überleben".

Wie die massgeblichen Verkehrskreise die englischen Vokabeln *outperform* und *outlast* verstehen und welchen Sinn sie ihnen beilegen, ist nicht abstrakt, sondern im Verwendungszusammenhang des strittigen Zeichens als Marke und mit Bezug auf die Waren und Dienstleistungen zu beurteilen, für welche das Zeichen beansprucht wird (MARBACH, a.a.O., Rn. 209).

5.1 Die Fachhandwerker/innen, die die massgeblichen Verkehrskreise bilden, bedürfen für ihre berufliche Tätigkeit der englischen Sprache kaum und legen in ihrer Berufsausbildung keinen Schwerpunkt auf englisches Sprachwissen. Stehen darum keine etablierten oder für den konkreten Leistungsbeschrieb unentbehrlichen Fachwörter dieser Branche zur Diskussion, sind von diesem Personenkreis, im Unterschied zu Fachkreisen mit höherer Allgemeinbildung und intensiven internationalen Beziehungen, nur Englischkenntnisse im Umfang eines in der Schweiz alltäglichen und allgemeinen Grundwortschatzes zu erwarten (BGE 129 III 228 E. 5.1 *Masterpiece*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-653/2009 vom 14. April 2009 E. 2 *Express Advantage,* B-804/2007 vom 4. Dezember 2007 E. 3 *Delight Aromas*, B-7403/2006 vom 16. August 2007 E. 4.2 *Engineered for men*).

5.2 An der Vorsilbe *Out*- der Markenwörter und an den verhältnismässig bekannten Verbalstämmen "*(to) perform*" (ausführen) und "*(to) last*" (dauern) werden die Verkehrskreise erkennen, dass es sich um Wörter der englischen Sprache handelt, die aus diesen Komponenten zusammengesetzt sind. Damit ist zu prüfen, ob die Wörter zum massgeblichen und in der Schweiz verbreiteten englischen Grundwortschatz gehören.

Das Wort "Outperform" bedeutet "übertreffen", "leistungsfähiger sein" oder "bessere Leistungen erbringen", wird mit dem in der Schweiz gepflegten englischen Grundwortschatz allerdings kaum verstanden. Dies ergibt schon ein Vergleich von gebräuchlichen, englisch-deutschen Wörterbüchern. Die Vokabel wird zwar in KARL WILDHAGEN/WILL HÉRAUCOURT, Englisch-deutsches deutsch-englisches Wörterbuch in zwei Bänden, Wiesbaden 1963, S. 582, und Pons Grosswörterbuch für Experten und Universität Englisch mit Daumenregister, Stuttgart 2002, S. 622, erwähnt, es fehlt jedoch sowohl im Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, Berlin 2001, ebenso Erweiterte Neuausgabe 1977, im Pons-Standardwörterbuch Englisch-Deutsch, Stuttgart 1989, im Pons-Praxiswörterbuch Englisch-Deutsch, Stuttgart 1988, und sogar im Collins English Dictionary, Wrotham 1990, der die Begriffe für Personen englischer Muttersprache auf Englisch erläutert. Ist ein englisches Wort derart selten, dass es selbst in diesen bedeutenden Wörterbüchern nicht erwähnt wird, zählt es nicht zum Grundwortschatz des schweizerischen Publikums.

Dieselbe Beurteilung gilt für das Verb "outlast" mit der Bedeutung "überdauern", das nicht im Pons-Standardwörterbuch Englisch-Deutsch und im Pons-Praxiswörterbuch Englisch-Deutsch erwähnt wird. Auch als Denkinhalt und Wortbedeutung wird „überdauern“ in der Alltagssprache selten benötigt. Damit zählt das Wort „outperform“ nicht zum Grundwortschatz von schweizerischen Baufachleuten und Handwerkskreisen. Die von der Vorinstanz auf internationalen, englischsprachigen Webseiten aufgespürten Anpreisungen, die die Begriffe "outperform" und/oder "outlast" enthalten, vermögen den Sprachgebrauch und das Sprachverständnis dieser Verkehrskreise in der Schweiz dagegen nicht zu belegen. Was die von der Vorinstanz ebenfalls eingereichten Belege über die Verbreitung zusammengesetzter Begriffe wie „leistungsfähiges Werkzeug“ oder „leistungsfähiges Gerät“ im Internet über die Schutzgewährung für die Marke Outperform.Outlast. aussagen sollen, bleibt unklar.

5.3 Die Verkehrskreise mögen zwar vielleicht versuchen, aufgrund von Vokabeln mit der Vorsilbe "out-", die sie kennen – z.B. "Output" (Leistung) oder "outsider" (Aussenseiter) –, den Sinn der unbekannten Begriffe "Outperform.Outlast." und ihrer Kombination zu erraten. Sie könnten sich einen beschreibenden Sinngehalt im Verwendungszusammenhang mit den gekennzeichneten Waren ausmalen. Doch schon die Bedeutung der Vorsilbe "Out-" für "Über-" anstelle des häufigeren "Aus-" oder "Draussen-" kommt selten vor und ist darum nicht notorisch, so dass auch eine derart, "volksetymologische" Deutung ("ausführen"?, "auslasten"?, "aus-dauern"?) zu keiner naheliegenden Sinngehaltsvorstellung führt, welche die betreffenden Produkte ohne Zuhilfenahme der Fantasie beschreiben würde. Auch in den anderen Landessprachen lässt sich aus den bekannten Begriffen kein naheliegender und beschreibend wirkender Sinngehalt ableiten. Die Markenwörter "outperform" und "outlast" werden darum in keinem beschreibenden Sinn wahrgenommen und wirken in der angemeldeten Kombination unterscheidungskräftig.

6.

Es kann damit offen bleiben, ob die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Sinnvarianten der beiden Wörter im Verwendungszusammenhang derart naheliegen, sich zugleich aber inhaltlich derart unterscheiden, dass das Zeichen in einem unentschieden-mehrdeutigen Sinn verstanden wird und dadurch bei Personen mit besonderen Englischkenntnissen eine unterscheidungskräftige Unbestimmtheit als Markenzeichen bewirken (Urteile des Bundesgerichts, veröffentlicht in sic! 2005, 279 E. 3.3 *Firemaster,* sic! 1999, 30 E. 4 *Swissline*). Ebenso kann offen bleiben, ob die den Wörtern nachgestellten Punkte die Unterscheidungskraft der Marke massgeblich beeinflussen können und welche Bedeutung "to outperform" in Finanzfachkreisen besitzt.

7.

Hingegen bleibt zu prüfen, ob der Marke ein Freihaltebedürfnis entgegensteht. Der Zusammenhang der gewählten Begriffe mit der Baubranche ist indessen gering, und es ist kein Bedürfnis des Marktes festzustellen, eine Kombination von zwei seltenen englischen Wörtern freizuhalten, nachdem die massgeblichen Verkehrskreise ihren englischen Sinn nicht verstehen, auch wenn diese Wörter gegenüber einem Publikum mit besonders guten Englischkenntnissen in einem allgemeinen und anpreisenden Sinn für entsprechende Waren verwendet werden

können. Auch ein Freihaltebedürfnis an der Marke ist aus diesen Gründen zu verneinen.

8.

Der Schutzgewährung gegenüber der zu prüfenden Marke steht vorliegend nicht entgegen, dass das europäische Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt mit Schreiben vom 25. Juni 2008 dem Zeichen den Schutz für die Benennung für das Gebiet der Europäischen Union mangels genügender Unterscheidungskraft verweigert hat. Dieser zur Begründung angeführte Schutzversagungsgrund von Art. 7(1)(b) der europäischen Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl EG Nr L 11 vom 14. Januar 1994, S. 1, "GMV") findet nach Art. 7(2) GMV bereits Anwendung, wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Gemeinschaft bestehen, wofür jede "territorial nicht ganz untergeordnete" Region, die auch nur ein Teil eines Mitgliedslandes der EU sein kann, genügt (GÜNTHER EISENFÜHR/DETLEV SCHENNEN, Gemeinschaftsmarkenverordnung, 2. Aufl. München 2007, GMV Art. 7 N 218). Es war darum für jene Beurteilung nur auf die Sprachverhältnisse im Vereinigten Königreich abzustellen, die vorliegend nicht entscheidend sind, weshalb sich ein Vergleich mit der Situation im Ausland – allerdings auch mit der angeblichen Zulassung der Marke in den USA, Liechtenstein, China und Japan, auf welche die Beschwerdeführerin nach dem Eintrag internationalen Register teilweise zu Unrecht hinweist – erübrigt. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) gilt überdies auch innerhalb der EU, dass die Gemeinschaftsregelung für Marken ein autonomes System ist, das aus einer Gesamtheit von Vorschriften besteht und Zielsetzungen verfolgt, die ihm eigen sind und dessen Anwendung von jedem nationalen System eines EU-Mitgliedstaates unabhängig ist (Urteil des EuGH vom 25. Oktober 2007 in der Rechtssache C-238/06 P, Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG und Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt), weshalb der Entscheid über die Eintragung oder Nichteintragung einer Gemeinschaftsmarke auch nicht präjudizierend für die Frage einer Schweizer Schutzanerkennung wirken kann. Dies ist denn auch nach der schweizerischen Rechtsprechung für ausländische Entscheide grundsätzlich so entschieden (BGE 129 III 229 E. 5.5; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1000/2007 vom 13. Februar 2008 E. 9 *Viaggio*).

Die Beschwerde ist damit gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, der Marke IR 9913'596 Outperform.Outlast. den Schutz für das Gebiet der Schweiz zu gewähren.

9.
Bei diesem Ausgang sind keine Kosten aufzuerlegen, und es ist der Beschwerdeführerin der geleistete Kostenvorschuss zurückzuerstatten (Art. 63 Abs. 1 und 2 VwVG). Zudem ist ihr eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen.

10.
Fehlt wie im vorliegenden Fall eine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf hat die Vorinstanz die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und unter Erhebung der dafür vorgesehenen Gebühr erlassen. Ihr sind demnach die Parteikosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen.

Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung für die notwendig erwachsenen Kosten aufgrund der vorliegenden Akten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008, SR 173.320.2 [VGKE]). In Würdigung der fachlichen Darlegungen der Beschwerde und der von der Beschwerdeführerin durchgeführten Sachverhaltsrecherchen erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.- (inkl. allfällige MWST) angemessen.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, und die Vorinstanz wird angewiesen, der Marke Nr. IR 913'596 Outperform.Outlast. den Schutz für das Gebiet der Schweiz zu gewähren.

2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Vorschuss von Fr. 3'500.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.

3.
Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.- (inkl. allfällige MWST) zu bezahlen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. mra; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (A-Post)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter:	Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann	Philipp J. Dannacher

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: 25. Juni 2009