Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-1561/2011

Urteil vom 28. März 2012

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Claude Morvant, Richterin Vera Marantelli,
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher

Parteien

Wells Fargo & Company, 420 Montgomery Street,
US-CA 94104 San Francisco,
vertreten durch Rechtsanwalt Sven Capol,
E. Blum & Co. AG, Vorderberg 11, 8044 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Internationale Registrierung Nr. 990'329 TOGETHER WE'LL GO FAR

Sachverhalt:

A.
Am 5. Februar 2009 notifizierte die Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) die Eintragung der IR-Marke der Beschwerdeführerin Nr. 990'329 TOGETHER WE'LL GO FAR gestützt auf eine als Basismarke dienende Markenhinterlegung in den USA für folgende Waren der Klasse 36 gemäss Nizza Klassifikation:

Services bancaires; services de banque commerciale; services financiers, à savoir, services de cartes de débits et de cartes de crédits; services de traitement des transactions par chèques électroniques, cartes de débit et cartes de crédit; émission de cartes de valeur mémorisées; conseil en investissements, courtage en placements et services de gestion de placement; services d'investissement financier dans le domaine des titres, fonds communs de placement, certificats de dépôt, et gestion de portefeuille; agences d'assurance, conseils en matière d'assurances et services d'administration d'assurance dans le domaine des accidents, inondations, incendies, voitures, vie, la santé, maisons, locataires, soins de longue durée, commerce à domicile, embarcations, parapluie, responsabilité, biens immobiliers, vol d'identité et assurance de l'employeur; évaluation financière à des fins d'assurance; administration des fonds de prévoyance des employés du point de vue de l'assurance et des finances; services de débit de comptes créditeurs; opérations bancaires hypothécaires, services d'hypothèques, services de courtage hypothécaire; services de prêt commercial; services de prêt à la consommation; émission de lettres de crédit; services de change de devises, à savoir opérations de change, services d'informations en matière de change de devises et organisation des opérations de change; services de conseiller financier pour l'aide au financement des études et les prêts étudiants; services de gestion de trésorerie; services de gestion de comptes en fidéicommis; services de gestion de liquidités; services bancaires en ligne; services de banque commerciale en ligne; services de paiement de factures; paiement électronique, à savoir transmission et traitement par voie électronique d'ODC, chèques électroniques, factures, impôts, paiements électroniques et distribution de données de paiement; services de traitement du paiement des impôts; fourniture d'information dans le domaine des services bancaires, services de carte de débit et de cartes de crédit, services de traitement des transactions par chèques électroniques, cartes de débit, cartes de crédit, gestion financière, courtage d'investissement, gestion de placements, investissement financier dans le domaine des titres,

fonds communs de placement, certificats de dépôt, gestion de portefeuille financier, assurance, services de comptes créditeurs, opérations bancaires hypothécaires, prêts hypothécaires, courtage hypothécaire, prêts commerciaux, prêts à la consommation, émission de lettres de crédit, services de change de devises, services de gestion de trésorerie, services de gestion de comptes en fidéicommis, gestion des liquidités, opérations bancaires en ligne, services de paiement des factures et services de traitement des impôts; services de conseiller dans le domaine des services bancaires, services de carte de débit et de cartes de crédit, services de traitement des transactions par chèques électroniques, cartes de débit, cartes de crédit, gestion financière, courtage d'investissement, gestion de placements, titres, fonds communs de placement, certificats de dépôt, gestion de portefeuille financier, assurance, services de comptes créditeurs, opérations bancaires hypothécaires, prêts hypothécaires, courtage hypothécaire, prêts commerciaux, prêts à la consommation, émission de lettres de crédit, services de change de devises, services de gestion de trésorerie, services de gestion en fidéicommis, gestion des liquidités, opérations bancaires en ligne, services de paiement des factures et services de traitement du paiement des impôts.

B.

In der Folge erliess die Vorinstanz am 19. Januar 2010 eine vollumfängliche provisorische Schutzverweigerung aufgrund absoluter Ausschlussgründe und führte darin aus, das Zeichen gehöre zum Gemeingut. Es handle sich um einen Slogan mit der Bedeutung: "Ensemble nous irons loin" ("zusammen gehen wir weit"). Die Marke sei insofern anpreisend für die beanspruchten Dienstleistungen in Klasse 36, als sie suggeriere, mit einer entsprechenden Dienstleistungserbringerin würde die finanzielle Situation des Kunden allgemein prosperieren und sich die finanziellen Verhältnisse des Betroffenen positiv entwickelten. Solche Slogans besässen nicht die erforderliche Unterscheidungskraft und seien zudem freihaltebedürftig.

C.

Dem entgegnete die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 16. Juni 2010, von mangelnder Unterscheidungskraft bei einem Werbeslogan sei nur dann auszugehen, wenn dieser aus beschreibenden Angaben bestehe oder sich in einer Anpreisung oder Werbeaussage allgemeiner Art erschöpfe. Die Wortfolge "together we will go far" lasse nicht erkennen, welche Parteien zusammen weit gingen. Das Zeichen sei daher schon aufgrund seiner Mehrdeutigkeit zum Markenschutz zuzulassen. Ferner

handle es sich dabei um keinen anpreisenden Slogan, sondern um eine neutrale, in die Zukunft gerichtete Aussage. Das Zeichen sei auch keine gebräuchliche Wortfolge der schweizerischen Alltagssprache. Erst wenn die massgeblichen Verkehrskreise einige Gedankenschritte vollzögen und die Wortfolge nicht mehr wörtlich, sondern als Anspielung interpretierten, ergebe sich im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen überhaupt ein Sinngehalt. Es sei aber nicht davon auszugehen, dass das angesprochene Publikum oder Spezialisten aus dem Bank-, Finanz- und Versicherungswesen den entscheidenden Gedankenschritt vollzögen. Schliesslich sei darauf hinzuweisen, dass es sich bei der Wortfolge WE'LL-GO-FAR auch um eine Modifikation der Firma der Markenhinterlegerin handeln könnte, das Zeichen auch deshalb auf ein bestimmtes Unternehmen hindeute. Selbst wenn ein Grenzfall der Schutzfähigkeit vorläge, wäre sodann zu berücksichtigen, dass die Marke in diversen Ländern ins Markenregister eingetragen worden sei. Schliesslich führte die Beschwerdeführerin einige schweizerische Voreintragungen in Form von Slogans im Markenregister auf und postulierte die Eintragung in Nachachtung von Art. 8 BV.

D.
Mit Festhaltung vom 7. September 2010 bekräftigte die Vorinstanz ihre Auffassung unter Hinweis auf eine Google-Recherche.

E.
Am 8. November 2010 ersuchte die Beschwerdeführerin um Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung ohne von ihrem Standpunkt abzuweichen.

F.
Die Vorinstanz verweigerte mit Verfügung vom 7. Februar 2011 der internationalen Markenregistrierung Nr. 990'329 für sämtliche beanspruchten Dienstleistungen in Klasse 36 den Schutz in der Schweiz, da sie zum Gemeingut gehöre. Im Wesentlichen wiederholte sie dabei die bisherige Begründung, wobei sie die Frage nach einem an der Marke bestehenden Freihaltebedürfnis offenliess.

G.
Mit Datum vom 10. März 2011 führte die Beschwerdeführerin gegen diese Verfügung Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht. Darin stellte sie die folgenden Rechtsbegehren:

"Die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und der internationalen Markeneintragung Nr.990,329 TOGETHER WE'LL GO FAR sei in der Schweiz für sämtliche beanspruchten Dienstleistungen zum Schutz zuzulassen.

Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Vorinstanz."

Ihre Anträge begründete die Beschwerdeführerin wie folgt: Bei dem Zeichen handle es sich um eine komplexe Wortfolge. Wenn auch die einzelnen Wörter zum Grundwortschatz gehörten, sei angesichts der Testergebnisse in einer Sendung des Fernsehmagazins "Kassensturz" und eines entsprechenden Beitrags in der Zeitschrift "Beobachter" davon auszugehen, dass die massgeblichen schweizerischen Verkehrskreise den Slogan nicht treffend mit "zusammen werden wir weit gehen" übersetzen könnten. Die Vorinstanz gehe aber nicht von dieser soeben genannten möglichen Bedeutung aus, sondern davon, dass der Slogan, als "zusammen werden wir viel erreichen" ausgelegt werde. Diese Bedeutung könne man der Marke aber bloss durch eine interpretierende Übersetzung und nach dem Vollzug eines gedanklichen Zwischenschritts beimessen. Die Marke dem Gemeingut zuzurechnen, sei daher methodisch falsch. Die Redewendung "zusammen werden wir weit gehen" sei kaum verbreitet. Eine entsprechende "Google-Recherche" liefere ein einziges einschlägiges Resultat. Auf Französisch werde die Marke von überdurchschnittlich sprachbegabten Personen zwar wohl mit "ensemble on ira loin" übersetzt, aber mehrdeutig verstanden. Auch hier könne angesichts der Resultate der durch die Vorinstanz durchgeführten Recherchen nicht von einer üblichen und rein anpreisenden Angabe ausgegangen werden. Ferner habe die Vorinstanz eine Wortmarke ENSEMBLE ON IRA LOIN am 18. Januar 2010, noch einen Tag vor Erlass der Schutzverweigerung gegenüber der vorliegend strittigen Marke, in das schweizerische Markenregister eingetragen. Die Vorinstanz beanstande überdies nicht, die Marke sei für bestimmte Eigenschaften der beanspruchten Dienstleistungen beschreibend, sondern mache geltend, es handle sich unabhängig von den beanspruchten Waren und Dienstleistungen um eine übliche reklamehafte Anpreisung. Nach der Rechtsprechung könne allein von einer abstrakten Google-Recherche nicht auf die Schutzunfähigkeit einer Marke geschlossen werden. Die Ergebnisse aus Google-Recherchen, auf die sich die Vorinstanz abstütze, seien ferner für die massgeblichen schweizerischen Verhältnisse nicht repräsentativ, insbesondere weil es sich dabei um ausländische Webseiten handle. Als reklamehafte Anpreisung würden von der Vorinstanz Ausdrücke wie PRIMA, MASTER, SUPER, TOP oder MEGA als nicht schutzwürdig angesehen. Die vorliegend zu beurteilende Marke sei aber für einen solchen allgemeinen Qualitätshin-

weis zu komplex. Die Vorinstanz habe in konstanter Praxis Wortkombinationen eingetragen, die leichter verständlich seien und in der Werbung und Alltagssprache weit häufiger Verwendung fänden. Als Beispiele nannte die Beschwerdeführerin Marken wie BE HAPPY, BE YOU, BE GOOD, GO!, GET UP. Die Vorinstanz habe sich sodann bei der Beurteilung von Slogans als reklamehafte Anpreisung allgemein Zurückhaltung auferlegt. Dies habe die Beschwerdeführerin bereits in ihrer Eingabe vom 16. Juni 2010 dargelegt. Zum Quervergleich führte die Beschwerdeführerin in der Beschwerdeschrift acht zusätzliche schweizerische Markeneintragungen an, unter Angabe des jeweiligen Zeichens und der Klassen gemäss Nizza Klassifikation, für welche dieses hinterlegt sei. Diese Markeneintragungen zeigten auf, dass die Vorinstanz, bei der Schutzgewährung für Slogans bereits geringe Anforderungen an die Kennzeichnungskraft genügen lasse. Ferner verwies die Beschwerdeführerin darauf, dass der vorliegenden Marke gerade im englischsprachigen Raum in einzelnen Ländern Schutz gewährt worden sei. Nach der Rechtsprechung gelte die Eintragung eines Zeichens im Ausland aber als Indiz für die Schutzfähigkeit eines Zeichens.

H.
Mit Stellungnahme vom 23. Juni 2011 beantragte die Vorinstanz, die Beschwerde unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin vollumfänglich abzuweisen. Zur Begründung verwies sie in erster Linie auf ihre im Verlaufe des vorinstanzlichen Verfahrens geäusserten Auffassungen, insbesondere auf die Begründung der angefochtenen Verfügung. Darüber hinaus machte sie geltend, das französischsprachige Publikum sei auf keine besonderen Sprachkenntnisse angewiesen, um im Zeichen die Redewendung "ensemble on ira loin" zu erkennen, sondern verstehe den anpreisenden Sinn der Marke ohne Weiteres. Die Verwendung des Zeichens sei marktüblich, die Voreintragung ENSEMBLE ON IRA LOIN für Reifen und dazu gehörende elektronische Geräte in den Klassen 9 und 12 geschützt und darum mit der vorliegend strittigen Marke nicht vergleichbar.

I.
Die Beschwerdeführerin hat auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung stillschweigend verzichtet.

J.
Auf weitere Vorbringen der Beteiligten ist, soweit erforderlich, in den folgenden Urteilserwägungen einzugehen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Ein Ausnahmefall nach Art. 32 VGG liegt nicht vor. Die Beschwerde wurde innerhalb der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet. Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1. In den Beziehungen zwischen den USA und der Schweiz findet das Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4) Anwendung. Nach Art. 5 Abs. 1 MMP darf ein Verbandsland einer international registrierten Marke den Schutz nur dann verweigern, wenn ihre Eintragung nach den in der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutz des gewerblichen Eigentums in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung (PVÜ, SR 0.232.04) genannten Bedingungen in das nationale Register verweigert werden kann. Eine internationale Marke kann gemäss Art. $6^{quinquies}$ Bst. B. Ziff. 2 PVÜ unter anderem dann zurückgewiesen werden, wenn sie jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist, die "im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können, oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Landes, in dem der Schutz beansprucht wird, üblich sind". Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11). Lehre und Praxis zu dieser Norm können damit herangezogen werden (BGE 128 III 454 E. 2 *Yukon* mit Hinweis auf BGE 114 II 371 E. 1 *Alta Tensione*).

2.2. Eine Schutzverweigerung hat die Schweiz dem Internationalen Büro gemäss Art. 5 Abs. 2 Bst. a MMP in Verbindung mit Art. 5 Abs. 2 Bst. b

MMP vor Ablauf von 18 Monaten mitzuteilen. Die Vorinstanz hat diese Frist vorliegend mit der provisorischen Schutzverweigerung vom 19. Januar 2010 eingehalten.

3.

3.1. Gemäss Artikel 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die zum Gemeingut gehören, vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben. Als Gemeingut im Sinne dieser Bestimmung gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr unentbehrlich und deshalb freihaltebedürftig sind, andererseits solche Zeichen, denen die für eine Individualisierung der Ware oder Dienstleistung erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 34, m.w.H.). Die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt einer Marke insbesondere, wenn sie für die Waren oder Dienstleistungen beschreibend ist, deren Gegenstand oder geografische Herkunft unmittelbar benennt oder sich in einer anpreisenden Bedeutung erschöpft (BGE 129 III 225 E. 5.1 *Masterpiece*, 128 III 447 E. 1.6 *Premiere*). Der gedankliche Zusammenhang mit der Ware oder Dienstleistung muss derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke ohne besonderen Fantasieaufwand erkennbar ist (BGE 127 III 160 E. 2b aa *Securitas* mit weiteren Hinweisen). Ob ein Zeichen Gemeingut bildet, beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den es hinterlässt (BGE 134 III 547 E. 2.3.1 "*Freischwinger Panton" [3D]*). Ähnlich wie die beschreibende Natur einer Marke, muss auch eine anpreisende Aussage sofort und leicht erkennbar zu Tage treten, wenn einer Marke die Schutzfähigkeit aufgrund ihres anpreisenden Charakters abgesprochen werden soll (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 79).

3.2. Alternativ zu den Zeichen direkt beschreibender Natur gehören auch Marken zum Gemeingut, die im Zusammenhang mit den jeweiligen Waren und Dienstleistungen üblicherweise Verwendung finden. Die Zeichenüblichkeit muss jedoch in einem Zusammenhang stehen mit den betreffenden Waren und Dienstleistungen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 5 *Mobility*).

3.3. Ist ein Zeichen vieldeutig, sodass sich ihm nicht ohne weiteres eine bestimmte Sachbedeutung oder ein bestimmter reklamehafter Aussagegehalt beimessen lässt, kann es unter Umständen zum Markenschutz

zugelassen werden (Urteil des Bundesgerichts 4A.6/1998 vom 10. September 1998 E. 4 veröffentlicht in sic! 1999 S. 29 *Swissline*). Liegt indessen der beschreibende oder anpreisende Sinn eines Zeichens offen auf der Hand, kann die Möglichkeit weiterer, weniger nahe liegender Deutungen den Gemeingutcharakter nicht aufheben (Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 6.2 *we make ideas work*; Entscheid der RKGE MA-AA 06/02 vom 17. Februar 2003 E. 4 f. *ROYAL COMFORT*, veröffentlicht in sic! 2003, S. 495)

3.4. Ob ein Zeichen als Marke Schutz geniessen kann, beurteilt sich aufgrund der Auffassung der massgeblichen Verkehrskreise (BGE 134 III 547 E. 2.3.1 "*Freischwinger Panton" [3D]*). Englischprachige Ausdrücke werden im Rahmen der schweizerischen Markenprüfung berücksichtigt, sofern sie für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise verständlich sind (BGE 129 III 225 E. 5.1 *Masterpiece*). Ferner ist ein Zeichen bereits vom Markenschutz auszuschliessen, wenn ein absolutes Schutzhindernis mit Bezug auf nur eine der schweizerischen Sprachregionen vorliegt (vgl. BGE 129 III 225 E. 5.1 *Masterpiece*).

4.

4.1. In der Lehre wird die Auffassung vertreten, ein Slogan werde nur als Marke aufgefasst, wenn er von einer gewissen Kürze sei und eine bestimmte Kernaussage vermittle (vgl. EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 145; MICHAEL NOTH/FLORENT THOUVENIN, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 1 N. 48). In der Tat kann im sprachlichen Umfang und in der Funktion eines Markentexts eine Grenze der abstrakten Unterscheidungseignung bestehen. Übertrifft ein Markentext erheblich die kommunikativen Erwartungen, die an ein betriebliches Herkunftszeichen gestellt werden; erweist er sich etwa als heterogene Zeichenansammlung mit mehreren Kernaussagen, als Gebrauchsanweisung oder als Warendekoration mit sprachlichen Mitteln, fehlt ihm die abstrakte Unterscheidungseignung nach Art. 1 Abs. 1 MSchG.

4.2. Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) präzisierte in seiner Rechtsprechung, dass es für die Unterscheidungskraft einer Marke unerheblich sei, ob die Marke gleichzeitig oder sogar in erster Linie als Werbeslogan aufgefasst werde, sofern sie von den angesprochenen Ver-

kehrskreisen (daneben) als Herkunftshinweis wahrgenommen werde (Urteil des EuGH vom 21. Januar 2010 in der Rechtssache C-398/08 P, Audi AG/Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt, Slg. 2010 I-00535, Randnr. 44 ff. *Vorsprung durch Technik*; vgl. OLIVER LÖFFEL, Markenschutz für Slogans: Nicht immer, aber immer öfter?, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [GRUR Prax], 2011, S. 116). Bindend ist diese Auffassung für die schweizerischen Behörden und Gerichte bei der Auslegung des MSchG allerdings nicht.

4.3. Konkret schutzfähig sind Sloganmarken, wenn sich ihre Sinnaussage weder in allgemeinen oder gar 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 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 6.2 *we make ideas work*, 4C.431/2004 vom 2. März 2005 E. 2.2 *C'est bon la vie*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-684/2009 vom 24. Juni 2009 *Outperform.Outlast* mit weiteren Hinweisen; vgl. IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, S. 62; MARBACH, a.a.O., N. 412 f.; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 82). Auch an Slogans kann ein Freihaltebedürfnis bestehen, wenn sie unentbehrlich sind, zum Beispiel aufgrund einer umfassenden, an keine Waren- oder Dienstleistungskategorie gebundenen, allgemeinen Bedeutung für den geschäftlichen Verkehr freigehalten werden müssen (Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 6.3 *we make ideas work;* Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B−7442/2008 vom 18. Mai 2007 E. 2.3 *Feel'n Learn/See'n Learn*, B−3650/2009 vom 12. April 2010 E. 5 *5 am Tag*; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 24. April 2003 veröffentlicht in: sic! 2003 S. 802 E. 5 *We keep our promises*; vgl. MARBACH, a.a.O., N. 259).

5.

Die Wortfolge "TOGETHER WE'LL GO FAR" übertrifft hinsichtlich ihres sprachlichen Umfangs und ihrer Gestaltung die kommunikativen Erwartungen, die an ein betriebliches Herkunftszeichen gestellt werden, nicht derart, dass sie als Zeichenansammlung oder Gebrauchsanweisung aufgefasst würde. Daher ist sie im Sinne von Art. 1 Abs. 1 MSchG markenfähig (vgl. E. 4.1).

6.

Die vorliegend strittige Marke beansprucht in Klasse 36 verschiedene

Dienstleistungen aus dem Bereich der Finanzgeschäfte und Versicherungen. Darunter befinden sich einige Dienstleistungen, für welche im Wesentlichen von spezialisierten Verkehrskreisen im Sinne von Geschäftsleuten (der Finanz- und Versicherungsbranche) oder Unternehmen auszugehen ist. Bei diesen aus Fachleuten bestehenden Verkehrskreisen sind im Vergleich zur schweizerischen Durchschnittsbevölkerung angesichts der weiten Verbreitung, die die englische Sprache in der Finanzbranche geniesst, erhöhte Englischkenntnisse anzunehmen. Die übrigen beanspruchten Dienstleistungen in Klasse 36 werden (vornehmlich) von den breiten Massen schweizerischer Konsumenten nachgefragt, die Finanz- und Versicherungsdienstleistungen in Anspruch nehmen. Dieser zweiten Gruppe massgeblicher Verkehrskreise ist zumindest der englische Grundwortschatz geläufig (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 4.1 *Salesforce.com*). Eine detaillierte Aufteilung der beiden Kategorien beanspruchter Dienstleistungen ist allerdings nicht notwendig, wie im Folgenden gezeigt wird.

7.
Die vorliegend strittige Marke besteht aus der englischen Wortfolge "together we'll go far".

7.1. Als Adverb bedetet "together" auf Deutsch "zusammen"/"miteinander"/"gemeinsam"/ unter Umständen auch "gegeneinander". In weiteren Bedeutungen kann das Wort auch "zugleich" und "gleichzeitig"/"nach-" oder "hintereinander" bedeuten (mit Bezug auf zeitliche Angaben wie Tage oder Stunden). Im amerikanischen Slang existiert "together" auch als Adjektiv und bedeutet "ausgeglichen". Vgl. zum Ganzen Langenscheidt-Redaktion (Hrsg.): Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, Teil I Englisch-Deutsch, Berlin/München 2001, 2005, S. 621, Stichwort: together. "Together" gehört zum englischen Grundwortschatz (vgl. GERNOT HÄUBLEIN/RECS JENKINS: Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz, 1. Aufl., Stuttgart 1987, S. 113, S. 284).

7.2. Das englische Pronomen "we" bedeutet auf Deutsch "wir" (vgl. Langenscheidt-Redaktion (Hrsg.): Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, Teil I Englisch-Deutsch, Berlin/München 2001, 2005, S. 671, Stichwort: we). "We" gehört zum englischen Grundwortschatz (vgl. HÄUBLEIN/JENKINS, a.a.O., S. 303).

7.3. Das englische Verb "will" zeigt in Verbindung mit einem beliebigen anderen Verb die Zukunftsform an, in Verbindung mit den Pronomen "I"

beziehungsweise "we" verschmelzen "I will" und "we will" zu "I'll" und "we'll". Dies ist den von der Vorinstanz als Beilage Nr. 4 der angefochtenen Verfügung ins Recht gelegten Auszügen aus dem Online-Wörterbuch "Pons" zu entnehmen. Die einfache Form der Bildung der Zukunftsform mit dem Verb "will" wie auch die Verschmelzung von "we will" zu "we'll" sollten in der Schweiz ähnlich wie der englische Grundwortschatz aufgrund ihrer Häufigkeit im Englischen weiten Kreisen bekannt sein.

7.4. Das englische Verb "go" hat zahlreiche Bedeutungen, teilweise abhängig von der Kombination mit vielen verschiedenen anderen englischsprachigen Wörtern (vgl. Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, a.a.O., S. 254 f., Stichwort: go). Darunter ist eine Bedeutung des Verbs im Sinne von "gehen", "fahren", "reisen". Zahlreiche dieser möglichen Bedeutungen drücken (Fort-)Bewegung und/oder Ausdehnung aus; daneben existiert auch in bestimmten Kombinationen eine Bedeutung im übertragenen Sinne wie "(gedanklich) zu weit gehen". Auch dieses Wort ist, jedenfalls in seiner elementaren Bedeutung von "gehen", zum englischen Grundwortschatz zu zählen (vgl. HÄUBLEIN/JENKINS, a.a.O., S. 48).

7.5. Das Adjektiv "far" bedeutet schliesslich "fern"/"weit" "oder (vom Sprecher aus gesehen) "entfernter" oder "weit vorgerückt"/"fortgeschritten". Das englische Adverb "far" heisst auf Deutsch "weit"/"fern" während "by far" "weit(aus)" bedeutet. Vgl. zum Ganzen Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, a.a.O., S. 215, Stichwort: far. In Verbindung mit dem Verb "to go" bedeutet das Adverb gemäss derselben Quelle "lange ausreichen" oder "es weit bringen". "Far" gehört zum englischen Grundwortschatz (vgl. HÄUBLEIN/JENKINS: a.a.O., S. 277).

7.6. Im Gesamteindruck, den das Zeichen hinterlässt, ist jedenfalls davon auszugehen, dass die massgeblichen Verkehrskreise in der Lage sind, die strittige Marke mit: "Zusammen/Gemeinsam werden wir weit gehen" zu übersetzen und sie mit diesem Sinn verstehen werden. Umso mehr werden auch die spezialisierten Verkehrskreise für einzelne der beanspruchten Finanz- und Versicherungsdienstleistungen mit ihren umfassenderen Kenntnissen der englischen Sprache (vgl. E. 6) die Marke im genannten Sinne zu übersetzen wissen. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist es dabei durchaus naheliegend, dass die vom Slogan angesprochenen Verkehrskreise das "together we" im Sinne einer Gemeinsamkeit des Vermittlers dieser Botschaft und ihnen selbst als potentiellen Kunden interpretieren. Von einer vorhandenen Mehrdeutigkeit

des Slogans aufgrund des Wortelements "we" kann insofern nicht die Rede sein.

Auch wenn die genannte Übersetzung keinen unmittelbar beschreibenden Sinn für die Dienstleistungen als solche ergibt, werden die massgeblichen Verkehrskreise im Kontext mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen "weit gehen" ohne Zuhilfenahme der Fantasie in übertragenem Sinne verstehen. Eine Gedankenverbindung zu gängigen Redewendungen wie "gemeinsam werden wir es weit bringen" oder "gemeinsam werden wir viel erreichen" liegt zumindest mit Blick auf die französischsprachigen Angehörigen der massgeblichen Verkehrskreise nahe. Die Vorinstanz hat mit ihren Sachverhaltsabklärungen überzeugend dargetan, dass in der französischen Sprache eine analoge Redewendung mit der Bedeutung von "aller loin" in einem zukunftsgerichteten Satz im Sinne von "être promis à la réussite, au succès" existiert (vgl. *http://www.cnrtl.fr/definition/loin*). Die Marke ist somit mindestens mit Blick auf eine der schweizerischen Sprachregionen zum Gemeingut zu rechnen (E. 3.4).

8.

8.1. Im Kontext mit den vorliegend beanspruchten Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, aber wohl auch im Kontext mit manchen anderen Dienstleistungen oder Waren erscheint die in einer Marke vermittelte Aussage, "gemeinsam werden wir viel erreichen" ohne Weiteres als ein Versprechen, dass sich die Inanspruchnahme der unter der Marke angebotenen Dienstleistungen" gut bis sehr gut auf die finanziellen Verhältnisse des Kunden auswirken. Die strittige Marke wirkt insofern durchaus anpreisend. Zudem erschöpft sich dieser Slogan, in einem allgemein gehaltenen, um nicht zu sagen banalen anpreisenden Qualitätshinweis, den zumindest in der französischen Sprache jedermann so äussern würde. Nach der Rechtsprechung handelt es sich trotz der an sich möglichen Übersetzung, "(geografisch) gemeinsam weit zu gehen" nicht um einen Fall eines aufgrund seiner Vieldeutigkeit schutzfähigen Zeichens, da der anpreisende Sinn der Marke offen auf der Hand liegt (vgl. E. 3.3).

8.2. Die Beschwerdeführerin sieht eine Abhilfe gegen die Annahme eines anpreisenden Charakters der zu beurteilenden Sloganmarke darin, dass sie ähnlich wie ein Anagramm in einzelnen Teilen einer Mutation des Firmennamens der Beschwerdeführerin entspreche ("We'll go far" gegenüber "Wells Fargo [& Company]"). Deshalb sähen die massgeblichen Verkehrskreise in der vorliegend strittigen Marke nicht primär eine anprei-

sende Angabe, sonder einen betrieblichen Herkunftshinweis auf das Unternehmen der Beschwerdeführerin. Diese Argumentation verfängt aber letztlich nicht. Erstens besteht eine entsprechende klangliche und schriftbildliche Verwandtschaft nur teilweise. Zweitens ist nicht davon auszugehen, dass die massgeblichen Verkehrskreise die Marke spontan einer entsprechenden Analyse unterziehen werden. Drittens ist der anpreisende Charakter einer Marke nicht allein damit zu beheben, dass eine mit einer strittigen Markenhinterlegung eng verwandte Buchstaben- oder Wortfolge (mehr oder minder zufällig) auch dem Firmennamen der Markenhinterlegerin entspricht.

Die Sloganmarke zählt damit aufgrund ihres anpreisenden Charakters zum Gemeingut. Ein weiterer, alternativer Grund, der zur Zurückweisung des Slogan vom Markenschutz führen müsste, wäre es, wenn der Slogan TOGETHER WE'LL GO FAR im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen am Markt üblicher Weise Verwendung finden würde. Gleichzeitig wäre dies auch ein mögliches Indiz dafür, dass ein Freihaltebedürfnis an der Marke zu Gunsten der Konkurrentinnen der Beschwerdeführerin bestehen könnte. Angesichts des erstellten Gemeingutcharakters der Marke aufgrund ihrer anpreisenden Natur können jedoch sowohl die Frage nach einem an der Marke bestehenden Freihaltebedürfnis als auch die nach der üblichen Verwendung des Slogans am Markt im Zusammenhang mit den beanspruchten Finanz- und Versicherungsdienstleistungen offen gelassen werden.

9.

Zugunsten der Schutzfähigkeit der angefochtenen Marke hat die Beschwerdeführerin auch zahlreiche Voreintragungen aufgeführt, die in der Schweiz Markenschutz geniessen, und macht damit zumindest implizit einen Anspruch auf Rechtsanwendungsgleichheit auf der Basis von Art. 8 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) geltend.

9.1. Nach diesem Grundsatz sind juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln; dieselbe Behörde darf ohne sachlichen Grund zwei vergleichbare Sachverhalte nicht unterschiedlich beurteilen. Solches gilt allerdings nur, wenn Sachverhalte im Zusammenhang mit unterschiedlichen Personen in Frage stehen (Urteile des Bundesgerichts 4A.13/1995 vom 20. August 1996 E. 5c veröffentlicht in: sic! 1997 S. 159 *Elle*; 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 4 veröffentlicht in: sic! 2004 S. 400 *Discovery Travel & Adventure Channel*). Nicht erfor-

derlich ist, dass die Sachverhalte in allen tatsächlichen Elementen identisch sind (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 28). Fehlerhafte Entscheide sollen andererseits 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 S. 645 E. 5 *Uncle Sam*; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 31). Vielmehr wird der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht nur ausnahmsweise anerkannt, wenn eine ständige gesetzeswidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde besteht und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft 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 von Markenschutz aufgrund von Rechtsgleichheitserwägungen ist ferner eine Abwägung der Interessen des betreffenden Hinterlegers an der Gleichbehandlung mit anderen Markenhinterlegern einerseits und entgegenstehenden privaten und öffentlichen Interessen andererseits vorzunehmen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7395/2006 vom 16. Juli 2007 E. 12 *Projob*, mit weiteren Hinweisen).

Verletzungen des Gleichbehandlungsgebots müssen sodann im Rechtsmittelverfahren ausdrücklich gerügt werden, was die Obliegenheit einschliesst, entsprechende Vergleichsfälle darzulegen (vgl. Urteil des BGer P.124/1962 vom 12. Dezember 1962 E. 4 veröffentlicht in Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 1963 S. 435; BVGE 2007/16 E. 6.4 S. 198, mit weiteren Hinweisen; BEATRICE WEBER-DÜRLER, Zum Anspruch auf Gleichbehandlung in der Rechtsanwendung, ZBl, 2004, S. 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 und Vorbringen der Parteien nicht nahe liegen, nicht berücksichtigt werden müssen (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, N. 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 Beschwerdeschrift, 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 S. 278 *Firemaster*).

9.2. Vorliegend hat es die Beschwerdeführerin unterlassen, sich mit der Vergleichbarkeit der Voreintragungen mit der strittigen Marke einlässlich argumentativ auseinanderzusetzen. Insbesondere erfolgte keine Auseinandersetzung mit der Frage, ob diese Voreintragungen für vergleichbare Waren und Dienstleistungen eingetragen sind. Die Beschwerdeführerin beschränkt sich auf die Nennung von Voreintragungen, hier und da hat sie lediglich die Klassen gemäss Nizzaklassifikation angegeben, für welche die Marken eingetragen sind. Diese Angaben als solche können aber als Auseinandersetzung mit der Frage nach der Vergleichbarkeit der Voreintragungen hinsichtlich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht genügen. Gleichzeitig kann zeichenseitig der Hinweis der Beschwerdeführerin zur Stützung der Vergleichbarkeit mit den geltend gemachten Voreintragungen, es handle sich auch um "Slogans", nicht genügen. Denn die Form und anpreisende Wirkung von Slogans ist nicht genügend einheitlich, als dass ihre Qualifikation als Slogan allein die markenrechtlichen Kriterien der Unterscheidungskraft ausreichend bestimmen würde (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8240/2010 vom 27. Februar 2010 E. 7.3 *Aus der Region. Für die Region.*) Ein Verstoss gegen die Rechtsanwendungsgleichheit durch die Vorinstanz mit dem Ausschluss des strittigen Zeichens vom Markenschutz wäre vor diesem Hintergrund an sich nicht weiter zu prüfen. Besonderer Erwähnung bedarf allerdings die von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Voreintragung der schweizerischen Wortmarke Nr. 595'742 ENSEMBLE ON IRA LOIN. Die Eintragung dieser Marke wurde am 18. Januar 2010 und damit bloss ein Tag vor Erlass der provisorischen Schutzverweigerung gegenüber der vorliegend strittigen Marke veröffentlicht, wie die Beschwerdeführerin zu Recht geltend macht. Die Vergleichbarkeit dieses Zeichens mit dem vorliegend zu beurteilenden Zeichen ist offensichtlich. Als Waren beansprucht die schweizerische Voreintragung Nr. 595'742 allerdings im Wesentlichen Reifen in Klasse 12 und damit zusammenhängende technische Instrumente in Klasse 9. Die Vorinstanz hat geltend gemacht, im Zusammenhang mit den genannten Waren, die im weitesten Sinne der Fortbewegung dienen, stehe anders als im vorliegenden Fall die räumliche Bedeutung des Zeichens ENSEMBLE ON IRA LOIN (vgl. E. 7.4) im Vordergrund. Daher hat sie die Vergleichbarkeit der beiden Marken verneint. So oder so reicht der Nachweis der Registrierung einer vergleichbaren Marke durch die Vorinstanz nicht aus, um eine von ihr verfolgte ständige Praxis zu belegen. Dies ist aber eine der Vor-

aussetzungen für die Gewährung eines Anspruchs auf Gleichbehandlung mit einer gesetzeswidrigen Praxis. Es besteht allein schon deshalb kein Anspruch der Beschwerdeführerin auf Schutzgewährung für ihre Marke aus Gründen der Rechtsgleichheit. Ob ihre Marke mit der Voreintragung Nr. 595'742 ENSEMBLE ON IRA LOIN unter dem Blickwinkel von Art. 8 Abs. 1 BV tatsächlich vergleichbar ist, kann daher offen gelassen werden. Ebenso ist an dieser Stelle nicht zu entscheiden, ob es sich bei der genannten Voreintragung um einen gesetzeskonformen Entscheid der Vorinstanz gehandelt hat, wenn man davon ausginge, dass hier tatsächlich ein räumlicher Bezug des französischen Verbs "aller" im Vordergrund steht.

10.

Schliesslich weist die Beschwerdeführerin darauf hin, dass ihre Marken in einigen anderen Jurisdiktionen zum Markenschutz zugelassen worden sei. Gemäss der Rechtsprechung können ausländische Voreintragungen einer Marke zwar ein Indiz für deren Schutzfähigkeit auch im Inland sein. Allerdings gilt dies ausschliesslich im Zusammenhang mit dem absoluten Schutzhindernis des Gemeinguts und ausschliesslich für Grenzfälle (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2419/2008 vom 12. April 2010 E. 11 *Madonna [fig.]*). Vorliegend handelt es sich aber nicht um einen Grenzfall, weshalb aus den geltend gemachten Voreintragungen im Ausland nichts zu Gunsten der Schutzfähigkeit der strittigen Marke abgeleitet werden kann. Im Ergebnis ist die vorliegende Beschwerde daher abzuweisen.

11.

Die Spruchgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 VGKE). 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 mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen. Die daher auf Fr. 2'500.− festzusetzenden Gerichtskosten sind der Beschwerdeführerin aufzuerlegen und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 2'500.− zu verrechnen.

Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 ff. VKGE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Kosten des Beschwerdeverfahrens im Umfang von Fr. 2'500.− werden der Beschwerdeführerin auferlegt und 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.: IR 990'329; Gerichtsurkunde)
– das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

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 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 (Art. 42 BGG).

Versand: 29. März 2012