



Abteilung II
B-1190/2013

Urteil vom 3. Dezember 2013

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Pietro Angeli-Busi, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiber Beat Lenel.

Parteien

ERGO Versicherungsgruppe AG,
Victoriaplatz 2, DE-40198 Düsseldorf,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Robert Flury,
Zulauf Bürgi Partner, Wiesenstrasse 17,
Postfach 1258, 8034 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Verfügung vom 1. Februar 2013 betreffend teilweise Schutz-
verweigerung gegenüber der Internationalen Registrierung
IR 1'068'894 ERGO (fig.).

Sachverhalt:**A.**

Die Beschwerdeführerin liess die Wort-/Bildmarke IR 1'068'894 Ergo (fig.) mit dem Farbanspruch "Rot (Pantone 186C)" am 5. August 2010 unter Beanspruchung einer deutschen Priorität vom 8. April 2010 als Internationale Marke eintragen. Das Zeichen sieht wie folgt aus:



und wird für die folgenden Dienstleistungen beansprucht:

- 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
- 36 Services d'assurances; affaires bancaires; affaires bancaires; affaires immobilières.
- 42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement de matériel informatique et logiciels.
- 44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.
- 45 Services juridiques.

Die Eintragung wurde der Vorinstanz am 24. März 2011 von der Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) notifiziert.

B.

Die Vorinstanz teilte der Beschwerdeführerin mit teilweiser Schutzverweigerung vom 16. März 2012 mit, dass der Schutz der Marke für "Services médicaux" in Klasse 44 nicht gewährt werde, weil das Zeichen dafür teilweise beschreibend sei.

C.

Mit E-Mail vom 26. Juni 2012 ersuchte die Beschwerdeführerin um Rücknahme der Schutzverweigerung. "Ergo" habe die Bedeutung von "also".

Die Schutzverweigerung stehe im Widerspruch zur Praxis der Vorinstanz und beruhe auf ungenügenden Indizien, argumentierte sie.

D.

Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 25. September 2012 an ihrer Ansicht fest. Das Wort werde als Kurzform des Begriffs "Ergotherapie" verstanden und sei damit Gemeingut.

E.

Mit E-Mail vom 5. November 2012 konterte die Beschwerdeführerin, auf den Belegen der Vorinstanz werde "Ergo" nicht als Kurzform, sondern mit anderen Wörtern kombiniert verwendet. Allein sei es unterscheidungskräftig und mehrdeutig. Ein mehrdeutiges Zeichen sei schutzfähig, wenn ihm keine klare Bedeutung zugemessen werde.

F.

Die Vorinstanz entschied mit Verfügung vom 1. Februar 2013, der Marke für "Services médicaux" (Klasse 44) keinen Schutz in der Schweiz zu gewähren, weil "Ergo" als Kurzform von "Ergotherapie" verstanden werde. Das Zeichen wirke damit beschreibend und sei Gemeingut. Die minimale grafische Gestaltung verleihe ihm keine Unterscheidungskraft. Anderslautende ausländische Entscheidungen beeinflussten die Prüfung der absoluten Schutzausschlussgründe nicht. Für die übrigen Dienstleistungen wurde der Schutz gewährt.

G.

Am 5. März 2013 erhob die Beschwerdeführerin Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht, mit den Anträgen:

1. Die Verfügung des Instituts für Geistiges Eigentum vom 1. Februar 2013 sei insofern aufzuheben, als der Internationalen Registrierung Nr. 1068894 ERGO (fig.) der Markenschutz für "services médicaux" in Klasse 44 verweigert wird;
2. Die Vorinstanz sei anzuweisen, der Internationalen Registrierung Nr. 1068894 ERGO (fig.) für sämtliche beanspruchten Dienstleistungen den Markenschutz zu gewähren;
3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Vorinstanz.

Sie machte geltend, das Wort "Ergo" sei weder nach der publizierten Prüfpraxis der Vorinstanz noch nach seiner Verwendung in der Tages-

presse eine Kurzform für "Ergotherapie". Wörterbücher gäben ihm vielmehr die Bedeutung "folgich". Als Abkürzung werde es nicht verwendet. Der Farbanspruch und die komplexe Gestaltung des Zeichens verschafften ihm zusätzliche Unterscheidungskraft, ein Freihaltebedürfnis bestehe nicht. Als reine Wortmarke für dieselben Dienstleistungen sei das Zeichen 2004 geschützt worden.

H.

Mit Beschwerdeantwort vom 23. April 2013 beantragte die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde und führte aus, die Bedeutung von "Ergo" als Kurzform für "Ergotherapie" sei lexikalisch nachweisbar und üblich. Die behauptete Komplexität der grafischen Gestaltung werde von Laien nicht erkannt. Gegenüber sich selbst bestehe kein Anspruch auf Gleichbehandlung.

I.

Die Beschwerdeführerin hielt mit Replik vom 22. Mai 2013, die Vorinstanz mit Duplik vom 11. Juli 2013 an ihren Vorbringen fest.

J.

Unter Beilage ihrer Honorarnote verwies die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 19. August 2013 ergänzend auf einen früheren Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts und einen jüngeren des deutschen Bundesgerichtshofs.

K.

Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben beide Seiten stillschweigend verzichtet.

L.

Auf die einzelnen Vorbringen ist, soweit erforderlich, in den folgenden Erwägungen einzugehen.

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. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die definitive Schutzverweigerung ist eine Ver-

fügung nach Art. 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021). Die Beschwerdeführerin ist als deren Adressatin beschwert und hat an ihrer Aufhebung oder Änderung ein schutzwürdiges Interesse. Sie ist daher zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1 Mit der unangefochten gebliebenen Ziff. 2 der strittigen Verfügung ist die Eintragung der Marke für Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 42, 44 und 45 in Rechtskraft erwachsen (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2609/2012 vom 28. August 2013 E. 2.1 *Schweizer Fernsehen*, B-4519/2011 vom 31. Oktober 2012 E. 2.1 *Rhätische Bahn*).

2.2 Die Beschwerdeführerin hat Sitz in Deutschland. Zwischen Deutschland und der Schweiz gelten das Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4) sowie die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04). Die achtzehnmonatige Frist von Art. 5 Abs. 1 und 2 MMP zur begründeten Verweigerung der Schutzausdehnung auf die Schweiz wurde von der Vorinstanz eingehalten (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-550/2012 vom 13. Juni 2013 E. 2.1 *Kalmar* und B-5658/2001 vom 9. Mai 2012, E. 2.1 *Frankonia*).

2.3 Die Beschwerdeführerin rügt implizit, der rechtserhebliche Sachverhalt sei unrichtig und unvollständig erhoben worden. Eine einzige von der Vorinstanz zitierte Quelle reiche nicht, um den Gemeingutcharakter des Zeichens nachzuweisen. Vielmehr sei auf das Verständnis aller betroffenen schweizerischen Verkehrskreise abzustellen.

Eine Sachverhaltsfeststellung ist unvollständig, wenn nicht alle entscheidungsrelevanten Tatsachen eruiert und berücksichtigt wurden (RENÉ RHINOW/HEINRICH KOLLER/CHRISTINA KISS/DANIELA THURNHERR/DENISE BRÜHLMOSER, Öffentliches Prozessrecht, 2. Aufl., Basel 2010, Rz. 1596). Im vorliegenden Fall hat die Vorinstanz das Sprachwissen der massgeblichen Verkehrskreise zwar nur mit einem Eintrag im spezialisierten "Duden Wörterbuch der Abkürzungen" und ein paar zufälligen Internettreffern

von geringer Repräsentativität und damit in der Tat ungenügend belegt. Gestützt darauf hat sie, auch im Vergleich mit den Vorbringen der Beschwerdeführerin, jedoch zutreffend und vollständig auf die konkurrierenden Sinngehalte der strittigen Marke geschlossen, keinen davon übersehen und bloss mit Bezug auf den üblichen Sprachgebrauch und das Naheliegen der einzelnen Sinngehalte für die verschiedenen Verkehrskreise nicht alle greifbaren Beweismittel erhoben.

Zwar ist der Vorinstanz nicht zu folgen, soweit sie in diesem Zusammenhang geltend macht, weil es keine üblichen oder unüblichen Wörterbücher gebe und auch Spezialwörterbücher relevant seien, reiche eine einzelne lexikalische Quelle aus, um den Gemeingutcharakter eines Ausdrucks zu belegen. Entgegen dieser Meinung ist die Wahrnehmung eines Zeichens durch die massgeblichen Verkehrskreise und seine Zugehörigkeit zum Gemeingut nach ständiger Rechtsprechung als Rechtsfrage zu prüfen (BGE 139 III 179 E. 2 *You*, BGE 134 III 551 E. 2.3 *Pantonstuhl*), die Marke darum nicht nur mit Hilfe von Wörterbüchern als Begriff nachzuweisen, sondern im Hinblick auf ihren allfälligen absoluten Schutzausschluss im Kontext der Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, nach dem Sprachverständnis und nach den Erwartungen der massgeblichen Verkehrskreise zu würdigen, was Wörterbücher nicht tun. Ein Auszug aus einem einzelnen Wörterbuch vermag die Abklärung des konkreten Sprachgebrauchs darum nicht zu ersetzen.

Im vorliegenden Fall hat die Vorinstanz die Sinngehalte der strittigen Marke allerdings vollständig erkannt und bei ihrer Würdigung berücksichtigt. Nachdem die tatsächlichen Grundlagen der Bedeutungsvarianten, ihre Sprachhäufigkeit und Üblichkeit im Kontext der strittigen Dienstleistungen sowohl von der Beschwerdeführerin wie auch der Vorinstanz im Beschwerdeverfahren zwar ergänzt, aber keine grundlegend neuen Positionen bezogen wurden, kann auf eine Rückweisung an die Vorinstanz zur Vervollständigung des Sachverhalts verzichtet werden (vgl. MADELEINE CAMPRUBI, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler (Hrsg.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zürich 2008, Art. 61 Rz. 10; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, Rz. 3.194).

3.

3.1 Nach Art. 5 Abs. 1 MMP in Verbindung mit Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 und 3 PVÜ darf einer Marke der Schutz namentlich verweigert werden, wenn sie jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus beschreibenden Angaben besteht. Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11), wonach eine Marke vom Schutz ausgeschlossen ist, wenn sie Gemeingut ist, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt hat. Lehre und Praxis zu dieser Bestimmung können darum vorliegend herangezogen werden (BGE 114 II 373 E. 1 *Alta tensione*).

3.2 Gemeingut nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die entweder für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind oder welchen die für die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 17. Februar 2003, sic! 2003, S. 495 E. 2 *Royal Comfort*; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N 34 ff.; EUGEN MARBACH, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, Rz. 116 ff.). Zur zweiten Gruppe gehören unter anderem Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Beschaffenheit, die Bestimmung, den Verwendungszweck, die Zeit der Erzeugung oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, für welche das Zeichen hinterlegt wurde (BGE 128 III 447 E. 1.5 *Première*, BGE 127 III 160 E. 2b/aa *Securitas*; Entscheid des Bundesgerichts 4A.6/2003 vom 14. Januar 2004 E. 2.3 *BahnCard*; RKGE in sic! 2003, S. 495 E. 2 *Royal Comfort*; vgl. auch Art. 6^{quinquies} Bst. B Ziff. 2 PVÜ). Sachbezeichnungen für Dienstleistungen sind vom Markenschutz insbesondere auch ausgeschlossen, wenn sie deren Erbringer oder Einsatzbereich beschreiben (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-279/2010 vom 3. Februar 2011 E. 3.5 *Paris Re*, B-3394/2007 vom 29.09.2008 E. 5.2 *Salesforce.com*, B-787/2007 vom 14.08.2007 E. 4.2 *Puntoimmobiliare*).

3.3 Bei mehrdeutigen Zeichen ist zu prüfen, welche Bedeutung für die relevanten Verkehrskreise im Vordergrund steht (Urteil des Bundesgerichts 4A_265/2007 vom 26. September 2007 E. 2.3 f. *American Beauty*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2999/2011 vom 22. Februar 2013

E. 3.3 *Die Post*, B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 4.1 *Total Trader*, B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 5 *Afri-Cola*). Dominiert im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen ein beschreibender Sinngehalt, können weitere, weniger nahe liegende Bedeutungen den Gemeingutcharakter nicht aufheben (Urteile des Bundesgerichts 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 *Post*, 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.4 *Gipfeltreffen*, 4A.1/2005 vom 8. April 2005 E. 2 *Globalepost [fig.]*, 4C.42/2000 vom 18. Juli 2000 in sic! 2000, S. 590 E. 1 *Creaton/Creabeton*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2999/2011 vom 22. Februar 2013 E. 3.3 *Die Post*, B-2937/2010 vom 14. Juli 2010 E. 2.4 *Gran Maestro*, B-7407/2006 vom 18. September 2007 E. 4.1 *Toscanella*; RKGE in sic! 2003 S. 495 E. 4 *Royal Comfort*; RKGE in sic! 2003 S. 134 E. 4 *Cool Action*). Das Zeichen ist jedoch auch dann Gemeingut, wenn mehrere Sinngehalte, die gleich naheliegen, für entsprechende Waren oder Dienstleistungen alle beschreibend sind (BGE 118 II 182 E. 3b *Duo*, BGE 54 II 407 *Rachenputzer*; Urteil des Bundesgerichts 4A.492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.4 *Gipfeltreffen*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4519/2011 vom 31. Oktober 2012 E. 5.3.3 *Rhätische Bahn*).

3.4 Der Umstand, dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen hindeuten, macht ein Zeichen indessen noch nicht zum Gemeingut. Der gedankliche Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke für einen erheblichen Teil der schweizerischen Markenadressaten ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen ist (BGE 135 III 359 E. 2.5.5 *akustische Marke*, BGE 129 III 514 E. 4.1 *Lego*, BGE 128 III 454 E. 2.1 *Yukon*, BGE 128 III 447 E. 1.5 *Première*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-279/2010 vom 3. Februar 2011 E. 2 *Paris Re*). Ob ein beschreibender Sinn leicht erkennbar ist, beurteilt sich im Einzelfall anhand der Waren oder Dienstleistungen, für welche die Marke beansprucht wird. An die Stelle einer bei abstrakter Betrachtung vorhandenen Mehrdeutigkeit kann nämlich ein eindeutiger Sinn mit beschreibendem Charakter treten, wenn das Zeichen zu einer bestimmten Ware oder Dienstleistung in Beziehung gesetzt wird (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 3.3 *Firemaster* in sic! 2005 S. 278; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5168/2011 vom 13. März 2013 E. 2.7 *Black Label*). Auch Trunkierungen werden als beschreibend erkannt, wenn es sich um ein bekanntes und verbreitetes

Wortelement handelt, das auf den beschreibenden Begriff hinweist (Urteil des Bundesgerichts 4A_508/2008 vom 10. März 2009 E. 4.2 *Afri-Cola*).

3.5 Im Regelfall wird die originäre Unterscheidungskraft nach dem allgemeinen Sprachgebrauch ohne Berücksichtigung einer allfälligen Bekanntheit des Zeichens als Marke geprüft (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3553/2007 vom 26. August 2008 E. 6 *Swiss Army*, B-4519/2011 vom 31. Oktober 2012 E. 3.8 *Rhätische Bahn*). In Ausnahmefällen können allerdings Marken, die sich in einem beschreibenden Sinngehalt erschöpfen, dennoch ursprünglich unterscheidungskräftig sein, weil der Markeninhaber oder die Markeninhaberin alleinigen Anspruch auf den Gegenstand hat, den die Marke bezeichnet (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3553/2007 vom 26. August 2008 E. 7.2 *Swiss Army*, B-7426/2006 vom 30. September 2008 E. 3.3 *The Royal Bank of Scotland*).

3.6 Ein Wortzeichen, das Gemeingut ist, kann durch eine unterscheidungskräftige grafische Gestaltung zu einer schutzfähigen Wort-Bildmarke kombiniert werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5658/2011 vom 9. Mai 2012 E. 3.5 *Frankonia [fig.]*, B-1710/2008 vom 6. November 2008 E. 4.1 *Swistec*, B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 3.5 *Chocolat Pavot*). Je beschreibender oder üblicher die Wortelemente sind, desto höhere Anforderungen sind an die grafische Ausgestaltung zu stellen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3189/2008 vom 14. Januar 2010 E. 6.1 *terroir [fig.]*, B-1643/2007 vom 13. September 2007 E. 7 *Basilea Pharmaceutica [fig.]*). Übliche Schriftarten und Handschriften, eine unterschiedliche grafische Ausgestaltung einzelner Buchstaben oder eine unterschiedliche Grösse von Wortelementen begründen jedoch keine Unterscheidungskraft (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5658/2011 vom 9. Mai 2012 E. 3.5 *Frankonia [fig.]*, B-5876/2009 vom 26. Oktober 2010 E. 9.3 *Proled [fig.]*, bestätigt mit BGE 4A_638/2010 vom 28. Februar 2011, B-5659/2008 vom 27. August 2009 E. 3.7, 5.2, 5.3 *Chocolat Pavot*, B-6146/2007 vom 25. Februar 2008 E. 8 *Weleda/La Weda*). Ebenso wenig ist ein banaler Farbanspruch hinreichend, dem Zeichen Unterscheidungskraft zu verleihen (Urteil des Bundesgerichts 4A_330/2009 vom 3. September 2009 E. 2.3.6 *Magnum [fig.]*).

3.7 Grenzfälle des Gemeinguts sind einzutragen und die Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen (BGE 130 III 328 E. 3.2 *Swatch-Uhrband*, BGE 129 III 225 E. 5.3 *Masterpiece I*).

3.8 Ausnahmsweise kann die Eintragung von Gemeingut als Marke mit der Rüge verlangt werden, dass das Gebot der Rechtsgleichheit verletzt wäre (Art. 8 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BV, SR 101]). Ein solcher Anspruch auf "Gleichbehandlung im Unrecht" besteht, wenn eine Behörde nicht nur in einigen Fällen, sondern in ständiger Praxis vom Gesetz abweicht, darüber hinaus zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht gesetzeskonform entscheiden werde, und keine überwiegenden Interessen an einem gesetzmässigen Entscheid entgegenstehen (BGE 115 Ia 83 E. 2, BGE 116 Ib 235 E. 4; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3036/2011 vom 5. Dezember 2011 E. 4 *Swissair*, B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 6.1 *Luminous*, B-990/2009 vom 27. August 2009 E. 8.2 *Biotech Accelerator/Bioscience Accelerator/Biomed Accelerator*, B-3189/2008 vom 14. Januar 2010 E. 8.1 *terroir [fig.]*; PHILIPP J. DANNACHER, Der allgemeine Gleichheitssatz im Markenprüfungsverfahren bei Gemeinschaftsmarken der EU sowie im deutschen und im schweizerischen Markenprüfungsverfahren, Diss. Basel 2012, S. 169 ff.). Ein Anspruch auf Gleichbehandlung mit eigenen, früheren Eintragungen (Gleichbehandlung "gegenüber sich selbst") besteht indessen nicht (Urteile des Bundesgerichts 4A.13/1995 vom 20. August 1996 in sic! 1997 S. 161 E. 5c *Elle*, 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 in sic! 2004 S. 403 E. 4 *Discovery Travel & Adventure Channel*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-619/2011 vom 19. Dezember 2011 E. 4.2 *Doppelhelix [fig.]*; DANNACHER, a.a.O., S. 170 f.).

4.

4.1 Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist, ohne dabei die Auffassung spezialisierter Verkehrskreise oder Zwischenhändlerinnen und -händler aus den Augen zu verlieren, besonders die Auffassung der Endabnehmer und -abnehmerinnen massgebend, wenn diese die grösste Teilmenge bilden (vgl. EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007, S. 3; WILLI, a.a.O., Art. 2, N 41; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 *Luminous*). Im Einzelfall ist somit zu bestimmen, an welche Abnehmerkreise sich das fragliche Produkt richtet (Urteil des Bundesgerichts 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.3 f. *Wilson*).

4.2 Die Beschwerdeführerin beansprucht ihre Marke für *Services médicaux* in Klasse 44. Medizinische Dienstleistungen werden primär gegenüber schweizerischen Patientinnen und Patienten angeboten; sie werden

aber auch von Fachpersonen zur Behandlung ihrer Patientinnen und Patienten stellvertretend nachgefragt. Fachleute der Medizin pflegen im Rahmen ihrer ärztlichen Tätigkeit beispielsweise medizinische Dienstleistungen von Röntgeninstituten und Laboratorien nachzufragen. Relevante Verkehrskreise der zu prüfenden Marke sind demzufolge Patientinnen und Patienten, aber auch Fachleute der Medizin.

5.

5.1 Strittig ist, ob der Begriff "Ergo" für medizinische Dienstleistungen beschreibend wirkt. Die Vorinstanz bejaht dies, weil das Wort eine gebräuchliche Abkürzung für "Ergotherapie" sei, während die Beschwerdeführerin es als Synonym für "also, folglich" und "die Arbeit betreffend" ansieht, die nichts mit medizinischen Dienstleistungen zu tun hätten.

5.2 In deutschen Universalwörterbüchern figuriert "Ergo" tatsächlich mit zwei Sinngehalten: In Alleinstellung mit der Angabe "also, folglich, demnach, infolgedessen" (Duden Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl., Mannheim 2007; Duden, das grosse Wörterbuch der deutschen Sprache, Mannheim 1993; Duden, die deutsche Rechtschreibung, Mannheim 2009; Renate Wahrig-Burfeind [Hrsg.], Brockhaus Wahrig Deutsches Wörterbuch, Gütersloh/München 2011, jeweils Stichwort "Ergo") wie auch als Wortelement mit der Bedeutung "Arbeit, Arbeitsleistung; funktionelle Tätigkeit von Organen", zum Beispiel in Begriffen wie "ergometrisch", "Ergonomie" (http://www.duden.de/rechtschreibung/ergo_, besucht am 23. Oktober 2013). Auch im Französischen erscheint "Ergo" als Präfix von "Ergométrie", "Ergonomie" und "Ergothérapie" (Josette Rey-Debove/Alain Rey [Hrsg.], Le Petit Robert, Paris 2012, Langenscheidt Handwörterbuch Französisch, Berlin/München 2006, Stichworte "Ergo", "Ergonomie", "Ergotherapie"). Auf Italienisch wird "Ergo" ebenfalls gleichbedeutend mit "dunque, pertanto" (daher, deshalb) und "in funzione di" (in Abhängigkeit von), sowie in Wörtern wie "Ergometría", "Ergonomia" oder "Ergoterapia" verwendet (Nicola Zingarelli [Hrsg.], Lo Zingarelli, Vocabulario della Lingua Italiana, Bologna 2004, Paravia Langenscheidt Handwörterbuch Italienisch, Berlin/München 1997/8, Stichworte "Ergo", "Ergometro", "Ergonomia", "Ergoterapia").

Aus einer Recherche auf *Swissdox.ch* mit über 600 Erwähnungen von "Ergo-" in zwölf Monaten im Sprachgebrauch schweizerischer Tageszeitungen leitet die Beschwerdeführerin aus einer Auswahl von 173 Treffern glaubhaft dar, dass nur vereinzelte Erwähnungen sich auf die Ergonomie

oder die Ergotherapie, aber die überwiegende Mehrheit auf die lateinische Konjunktion "ergo" ("also, folglich") bezogen haben.

5.3 Allerdings wird der zweite Sinngehalt ("die Arbeit betreffend") im hier massgeglichen Kontext von medizinischen Dienstleistungen, sobald der Blick auf die massgeblichen Verkehrskreise (E. 4) verengt und die Marke nicht als Kennzeichen und nicht im beschreibenden Sinnzusammenhang verwendet wird, aussagekräftiger und geläufiger. Wie die französische und italienische Sprache gebraucht auch die medizinische Fachliteratur "Ergo-" durchaus in Fachausdrücken mit dem spezifisch medizinischen Sinn von "Arbeit", zum Beispiel in "Ergometer", "Ergometrie", "Ergospirometrie", "Ergosterol", "Ergotamin", "Ergotherapeut", "Ergotherapie" oder "Ergotismus" (Pschyrembel Klinisches Wörterbuch, 264. Aufl., Berlin/Boston 2012, Stichwort Ergo; Duden Wörterbuch medizinischer Fachbegriffe, 8. Aufl., Mannheim 2012, Stichwort "Ergo"), wobei die Abkürzung für "Ergotherapie" am häufigsten vorkommt. Dass auch etliche Internetadressen "Ergo" als Wortteil oder als Abkürzung für Dienstleistungen im Bereich der Ergotherapie verwenden (beispielsweise "ergozentrum-luzern.ch", "ergomeili.ch", "ergo-muensingen.ch", "ergobern.ch", "ergobuenger.ch", "ergo-rhypark.ch", "ergouster.ch", "ergozhnord.ch", "ergoebikon.ch" usw.; vgl. auch folgende Namen von Ergotherapie-Praxen: "Ergozentrum" [<http://www.ergozentrum.ch>, besucht am 6. November 2013], "Ergo im Zentrum" [<http://www.ergo-im-zentrum.de>, besucht am 6. November 2013], "Ergo Toggenburg" [<http://www.ergotoggenburg.ch>, besucht am 6. November 2013] und "Ergoplan" [<http://www.ergoplan.ch>, besucht am 6. November 2013]), zeigt, dass diese Kurzform als Kennzeichen verstanden wird, auch wenn das Affix sonst mit dieser Bedeutung nicht isoliert vorkommt.

5.4 Wird die Interpretation der Marke auf den Sinnzusammenhang des Angebots und der Erbringung von medizinischen Dienstleistungen eingeschränkt, müssen die angesprochenen Verkehrskreise sich daher etwa gleichrangig zwischen einem allgemeinen und nicht-beschreibenden und einem fachmedizinischen, aber beschreibenden Sinngehalt des Bestandteils "Ergo" entscheiden, die in einer Art Sinnkonkurrenz zueinander stehen. Die Beschwerdeführerin hat darauf verzichtet, diese Entscheidung durch weitere Wort- oder Bildbestandteile der Marke oder durch eine Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses auf nichtergonomische oder nichtergotherapeutische Fachgebiete, die auch eventualiter beantragt werden kann, eindeutig in Richtung eines nichtbeschreibenden Sinngehalts zu beeinflussen, weshalb die Marke für bestimmte Teilgebiete von

"services médicaux" und damit auch für diesen Oberbegriff als Ganzes als Sachbezeichnung wahrgenommen wird.

6.

6.1 Die Beschwerdeführerin betont, dass es sich um eine grafisch gestaltete Wort-/Bildmarke handle, deren speziell entwickelter Schriftzug mit Farbanspruch und unten abgerundetem Anfangsbuchstaben nicht mit banalen Zeichen vergleichbar sei. Die Vorinstanz bemängelt, das Zeichen bestehe aus einer simplen Computerschrift, die sich nicht ausreichend von einer banalen Schrift abhebe und auch durch den Farbanspruch nicht unterscheidungskräftig werde.

6.2 Der vorliegende Schriftzug besteht aus einer serifenlosen Schrift. Das "E" ist unten links (anders als oben links) abgerundet, der Mittelbalken ist etwas kürzer als der untere und der obere Balken. Der obere Teil des "R" ist runder als bei anderen Schriftarten, die Linie des "G" wurde oben leicht schräg angeschnitten. Zudem besteht ein Farbanspruch für Rot (Pantone 186c).

6.3 Diese Gestaltungselemente des Schriftzugs wirken allerdings subtil; ihre Unterschiede zu üblichen Schriftarten werden, mit Ausnahme des Farbtons, im Erinnerungsbild der Abnehmerkreise keine Rolle spielen. Auch wenn keine übliche Schriftart verwendet wurde, lehnt sich die Schrift eng an übliche Schriftarten an. Die grafische Gestaltung erscheint damit banal und wird auch vom dunkelroten Farbton, der nicht den Rahmen des Erwarteten sprengt, nur unmassgeblich individualisiert.

6.4 Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die Marke trotz ihrer eher banalen grafischen Gestaltung für die zu prüfenden Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig wirkt.

7.

7.1 Die Beschwerdeführerin macht im Sinne eines Anspruches auf ungleiche Behandlung ungleicher Tatsachen geltend, dass sich der vorliegende Fall von den früher entschiedenen Fällen "*terroir (fig.)*", "*Basilea Pharmaceutica (fig.)*" und "*Rhein Strom (fig.)*" grundsätzlich unterscheide.

7.2 Entgegen ihrer Annahmen lässt sich aus der Zurückweisung der Marke "*Terroir (fig.)*" jedoch nicht e contrario ableiten, der Farbanspruch hätte dem banal gestalteten Ausdruck vorliegend Unterscheidungskraft ver-

schaft (zumal ein Farbanspruch in jenem Urteil kein Thema war, vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_109/2010 vom 27. Mai 2010 E. 2.4 *terroir [fig.]*) oder aus den Konstellationen in den Vergleichsfällen "*Basilea Pharmaceutica (fig.)*", "*Rhein Strom (fig.)*" und "*Solar Strom (fig.)*" hätte sich für den vorliegenden etwas Abweichendes ergeben, da sie entgegen der Vorbringen der Beschwerdeführerin mit dem vorliegenden Fall weitgehend übereinstimmen, nämlich beschreibende Wortzeichen betrafen, die durch banale Gestaltungszusätze nicht hinreichend unterscheidungskräftig gemacht wurden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1643/2007 vom 13. September 2007 E. 7 *Basilea Pharmaceutica [fig.]*; Entscheide der RKGE in sic! 2004, S. 927 E. 6 *Rhein Strom [fig.]* und *Solar Strom [fig.]*).

7.3 Was die von der Beschwerdeführerin nur der Vollständigkeit halber erwähnte Wortmarke IR 837693 ERGO betrifft, die Schutz für "services médicaux" genießt, so ist ein einzelner Eintrag nicht geeignet, eine ständige gesetzeswidrige Praxis zu belegen, und handelt es sich zudem um eine Marke der Beschwerdeführerin selbst, die keinen Anspruch auf Selbstgleichbehandlung geltend machen kann (E. 3.8, MARIANNE GRABRUCKER/PHILIPP DANNACHER, Zur Gleichbehandlung von Markenmeldungen in der Schweiz, GRUR Prax 2013, S. 462). Ein Anspruch auf Eintragung aufgrund von Gleichbehandlung im Unrecht oder von Vertrauensschutz besteht somit nicht.

8.

8.1 Zusammenfassend hat die Vorinstanz die Eintragung der Marke für die strittigen Dienstleistungen zu Recht verweigert. Die Beschwerde erweist sich demnach als unbegründet und ist abzuweisen.

8.2 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Angesichts des Verfahrensausgangs sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen und mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Daran ändert die in Erwägung 2.3 hiervoor thematisierte unvollständige Sachverhaltsfeststellung durch die Vorinstanz nichts. Die Gerichtsgebühr ist vorliegend nach dem Streitwert zu berechnen (Art. 4 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Rechtsprechung und Lehre an Erfahrungswerten aus der Praxis zu

orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– anzunehmen ist (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. Die der Beschwerdeführerin aufzuerlegenden Gerichtskosten sind demzufolge auf Fr. 2'500.– festzusetzen und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe zu verrechnen.

8.3 Eine Parteientschädigung ist weder der unterliegenden Beschwerdeführerin noch der Vorinstanz zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

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

3.

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. IR 1068894; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann

Beat Lenel

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: 5. Dezember 2013