



Urteil vom 1. November 2017

Besetzung

Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),
Richterin Vera Marantelli, Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiber Matthias Oser.

Parteien

ALSTOM Transport Technologies,
3 avenue André Malraux, FR-92300 Levallois-Perret,
vertreten durch Isler & Pedrazzini AG,
Patent- und Markenanwälte,
Giesshübelstrasse 45, Postfach 1772, 8027 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Markenanmeldung Nr. 64718/2014 "Trainscanner".

Sachverhalt:**A.**

Am 12. Dezember 2014 meldete ALSTOM Transport Technologies (nachfolgend: Beschwerdeführerin) die Wortmarke "Trainscanner" (Gesuchs-Nr. 64718/2014) beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE; nachfolgend: Vorinstanz) zur Eintragung in das schweizerische Markenregister an. Die Marke beansprucht nach Beanstandungen der Vorinstanz in einer korrigierten Fassung folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9: Système d'analyse et de diagnostic de l'état des équipements d'une infrastructure ferroviaire, de véhicules ferroviaires et leurs éléments, notamment la caisse, les roues, les plaquettes de freins, les bandes de frottement du pantographe, les portes, les antennes et les fixations, constitué d'appareils de contrôle et de diagnostic fixés sur une structure ou sur un portique ou sur des bras ou sur des panneaux verticaux ou sur tout autre système de support permettant le passage des véhicules ferroviaires et/ou constitué d'appareils de contrôle et de diagnostic posés sur la voie ferroviaire, lesdits appareils de contrôle et de diagnostic étant notamment des équipements optiques, de visualisation de données, de mesure, de surveillance, de contrôle, notamment lasers et caméras de surveillance, des équipements de transmission de données; logiciels de gestion et équipements informatiques pour l'analyse et le traitement des données collectées par le système d'analyse et de diagnostic susmentionné permettant d'assurer la maintenance continue ou prédictive des équipements de l'infrastructure ferroviaire et/ou des véhicules ferroviaires et de leurs éléments, notamment la caisse, les roues, les plaquettes de freins, les bandes de frottement du pantographe, les portes, les antennes et les fixations.

Klasse 37: Services d'installation et de maintenance de systèmes d'analyse et de diagnostic de l'état des équipements d'une infrastructure ferroviaire, de véhicules ferroviaires et de leurs éléments, notamment la caisse, les roues, les plaquettes de freins, les bandes de frottement du pantographe, les portes, les antennes et les fixations, constitué d'appareils de contrôle et de diagnostic fixés sur une structure ou sur un portique ou sur des bras ou sur des panneaux verticaux ou sur tout autre système de support permettant le passage des véhicules ferroviaires et/ou constitué d'appareils de contrôle et de diagnostic posés sur la voie ferroviaire, lesdits appareils de contrôle et de diagnostic étant notamment des équipements optiques, de visualisation de données, de mesure, de surveillance, de contrôle, notamment lasers et caméras de surveillance, des équipements de transmission de données; services d'installation et de maintenance d'équipements informatiques pour l'analyse et le traitement des données collectées par le système d'analyse et de diagnostic susmentionné permettant d'assurer la maintenance continue ou prédictive des équipements de l'infrastructure ferroviaire et/ou des véhicules ferroviaires et de leurs éléments, notamment la caisse, les roues, les plaquettes de freins, les bandes de frottement du pantographe, les portes, les antennes et le fixations.

Klasse 42: Services d'installation et de maintenance de logiciels de gestion pour l'analyse et le traitement des données collectées par le système d'analyse et de diagnostic susmentionné permettant d'assurer la maintenance continue ou prédictive des équipements de l'infrastructure ferroviaire et/ou des véhicules ferroviaires et de leurs éléments, notamment la caisse, les roues, les plaquettes de freins, les bandes de frottement du pantographe, les portes, les antennes et les fixations.

B.

Mit Schreiben vom 3. Februar 2015 forderte die Vorinstanz die Beschwerdeführerin auf, den Prioritätsbeleg FR Nr. 14/4099769 innerhalb von sechs Monaten ab dem Hinterlegungsdatum einzureichen, falls sie die Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) oder eine Ausstellungspriorität beanspruchen wolle.

Am 5. Februar 2015 stellte die Beschwerdeführerin der Vorinstanz den besagten Prioritätsbeleg zu.

C.

Die Vorinstanz wies das Markeneintragungsgesuch Nr. 64718/2014 mit Verfügung vom 27. November 2015 nach zweifachem Schriftenwechsel ab.

Sie begründete ihre Abweisung im Wesentlichen wie folgt: Das besagte Zeichen gehöre für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zum Gemeingut. In Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen sei das Zeichen eine beschreibende Angabe bezüglich der Art und der Zweckbestimmung der Waren bzw. bezüglich des Objekts der Dienstleistungen. Es beschreibe Analyse- und Diagnosegeräte, nämlich Zug-Überprüfungsgeräte und dazugehörige Software, die für das Überprüfen von Zügen und deren Teilen verwendet würden, sowie Dienstleistungen der Installation und Wartung solcher Geräte und solcher Software. Mithin erkannten die Abnehmer hinter dem Zeichen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine betriebliche Herkunft. Gestützt auf Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) sei das hinterlegte Zeichen somit für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen vom Markenschutz ausgeschlossen.

D.

Hiergegen erhob die Beschwerdeführerin am 14. Januar 2016 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht mit den Begehren, die Verfügung der Vorinstanz vom 27. November 2015 sei aufzuheben und die Vorinstanz sei anzuweisen, die Marke "Trainscanner" (Gesuchs-Nr. 64718/2014) für

sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen im schweizerischen Markenregister einzutragen; es seien keine Verfahrenskosten zu erheben und der Beschwerdeführerin sei zulasten der Vorinstanz eine Parteientschädigung zuzusprechen.

Zur Begründung führt die Beschwerdeführerin im Wesentlichen an, eine Schutzverweigerung gestützt auf Art. 2 Bst. a MSchG sei gemäss ständiger Bundesgerichtsrechtsprechung nur dann gerechtfertigt, wenn der gedankliche Zusammenhang zwischen dem Sinngehalt der Marke und den beanspruchten Waren und Dienstleistungen derart sei, dass der beschreibende Charakter der Marke ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand an Fantasie erkennbar sei. Blosser Anspielungen reichten dabei gemäss Praxis nicht aus. In casu sei erhebliche Denkarbeit oder besonderer Aufwand an Fantasie nötig, um den von der Vorinstanz geltend gemachten beschreibenden Gehalt der vorliegenden Marke zu erkennen, weshalb diese zum Schutz zuzulassen sei. Im Übrigen sei der Grundsatz anwendbar, wonach Grenzfälle selbst dann einzutragen seien, wenn Zweifel an der Schutzfähigkeit bestünden, weil die Überprüfung durch ein Zivilgericht möglich bleibe. Schliesslich macht die Beschwerdeführerin den Gleichbehandlungsgrundsatz geltend und legt zwei Voreintragungen ins Recht, die als Markenbestandteil den Begriff scanner enthalten.

E.

Die Vorinstanz liess sich innert zweimal erstreckter Frist mit Eingabe vom 13. Mai 2016 vernehmen. Sie beantragt die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin.

Zur Begründung verweist sie auf ihre bisherigen Ausführungen und ergänzt diese um folgende Argumente: Ein Scanner besitze gemäss Brockhaus-Definition von Scanner nebst dem systematischen Abtasten auch die Fähigkeit, die ermittelten Daten aufzuzeichnen und auszuwerten. Damit sei lexikalisch nachgewiesen, dass zwischen der vorliegenden Wortmarke und den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, nämlich Analyse- und Diagnostikgeräte und die damit verbundenen Dienstleistungen, ein direkt beschreibender Bezug gegeben sei. Auch in der Schweiz würden bei Zügen bereits Scanner eingesetzt, die feststellten, ob Brände schwelen, gefährliche Gase austreten, Achsen heisslaufen oder Bremsen blockieren. Schliesslich seien einzelne Voreintragungen nicht geeignet, eine Gleichbehandlung zu begründen.

F.

Eine Parteiverhandlung ist nicht durchgeführt worden.

G.

Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**1.**

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die 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]).

Als Markenanmelderin hat die Beschwerdeführerin am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen. Sie ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), die Vertreter haben sich rechtsgenügenderweise ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

Marken, die zum Gemeingut gehören, sind vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht für die Waren und Dienstleistungen im Verkehr durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden (Art. 2 Bst. a MSchG).

2.1 Zum Gemeingut zählen einerseits Zeichen, welchen die für die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, und andererseits solche, die mit Blick auf einen funktionierenden Wirtschaftsverkehr freihaltebedürftig sind (BGE 143 III 127 E. 3.3.2 "rote Damenschuhsohle (Positionsmarke)"; 139 III 176 E. 2 "You"; Urteil des BVGer B-4697/2014 vom 16. Dezember 2016 E. 4.1 "Apotheken Cockpit"; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen

Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 34; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009, N. 247). Nach Lehre und Rechtsprechung fallen insbesondere beschreibende Zeichen unter diesen Sammelbegriff (Urteil des BVGer B-1580/2008 vom 19. Mai 2009 E. 2.1 "A-Z"; DAVID ASCHMANN, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. A. 2017, Art. 2 lit. a N. 60 ff., 133 ff.).

2.2 Beschreibende Zeichen erschöpfen sich in einem direkten Bezug zum gekennzeichneten Gegenstand, werden also von den massgeblichen Verkehrskreisen unmittelbar und ausschliesslich als Aussage über bestimmte Eigenschaften der zu kennzeichnenden Waren oder Dienstleistungen verstanden. Hierunter fallen namentlich Wörter, die geeignet sind im Verkehr als Hinweis auf die Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Gebrauchszweck, Wert, Inhalt, Form, Verpackung oder Ausstattung der Ware oder Dienstleistung aufgefasst zu werden (Urteil des BGer 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 3.3 "Firemaster"; ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 154 ff.).

2.3 Indessen ist nicht jedes Zeichen vom Markenschutz auszunehmen, das auf einen bestimmten Inhalt oder eine mögliche Form, Verpackung oder Ausstattung Bezug nimmt. Der Umstand, dass ein Zeichen Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen hindeuten, begründet noch keine Zugehörigkeit zum Gemeingut. Der gedankliche Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter des Zeichens für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen ist (BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller"; 128 III 447 E. 1.5 "Première"; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick, Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz. Basler Kommentar, 3. A. 2017, Art. 2 N. 68).

2.4 Mithin ist für die Beurteilung der Frage, ob die in einer Marke enthaltene Bezugnahme eine Beschaffenheitsangabe darstellt, auf das mutmassliche Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise abzustellen (BGE 116 II 611 f. E. 2c "Fioretto"; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 42). Zur Bestimmung der massgeblichen Verkehrskreise gehört die Abwägung der üblichen Aufmerksamkeit, mit welcher diese das zu beurteilende Zeichen wahrnehmen und interpretieren. Konsumgüter des täglichen Bedarfs und alltägliche Dienstleistungen werden mit einer eher geringen oder durchschnittlichen

Aufmerksamkeit erworben. Dagegen ist bei teuren und seltener erworbenen Waren oder Dienstleistungen sowie bei Fachleuten von einer höheren Aufmerksamkeit auszugehen (BGE 134 III 547, 552 "Freischwinger Pantolon II"; 122 III 382 E. 3a "Kamillosan"; ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 33).

2.5 Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zusammengesetzten Zeichen ist zunächst der Sinn der einzelnen Bestandteile zu ermitteln und dann zu prüfen, ob sich aus ihrer Verbindung im Gesamteindruck ein die Ware oder die Dienstleistung beschreibender, unmittelbar verständlicher Sinn ergibt (Urteile des BVGer B-516/2008 vom 23. Januar 2009 E. 3 "After hours" und B-5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2 "Peach Mallow"). Bei der Gesamtwürdigung der einzelnen Bestandteile einer Marke sind als massgebende Kriterien insbesondere die lexikalische Nähe der Marke, die zeitliche und örtliche Aktualität des Sinngehalts und die Produktnähe aus der Sicht des Marktes zu berücksichtigen (ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 117 ff.). Eine bei abstrakter Betrachtung mögliche Mehrdeutigkeit eines Zeichens kann sich auf einen eindeutigen Sinn mit beschreibendem Charakter reduzieren, sobald das Zeichen mit einer bestimmten Ware oder Dienstleistung in Beziehung tritt (MICHAEL NOTH, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. A. 2017, Art. 2 lit. c N. 20).

2.6 Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Dabei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Eine Eintragung kann bereits dann verweigert werden, wenn das Zeichen in einem einzigen Sprachgebiet der Schweiz als beschreibend verstanden wird (BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller"; 128 III 477 E. 1.5 "Première"; 127 III 160 E. 2b.aa "Securitas"). Englischsprachige 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"; ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 125 ff.). Gemäss der Rechtsprechung ist vom breiten Publikum die Kenntnis eines Grundwortschatzes englischer Vokabeln zu erwarten (BGE 125 III 203 E. 1c "Budweiser", 108 II 489 E. 3 "Vantage", Urteil des BVGer B-7468/2006 vom 6. September 2007 E. 6.2.2 "Seven/Seven for all mankind"). Demgegenüber verfügen Fachkreise in ihrem Fachgebiet oft über gute Englischkenntnisse (Urteil des BGer 4A_455/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 "Ad-Rank", Urteile des BVGer B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 4.2 "Salesforce.com" und B-7204/2007 vom 1. Dezember 2008 E. 7 "Stencil-master").

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

2.8 Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind im Bereich der Zeichen des Gemeingutes Grenzfälle einzutragen und die endgültige Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen (BGE 130 III 328 E. 3.2 "Swatch-Uhrband"; 129 III 225 E. 5.3 "Masterpiece").

3.

Um zu prüfen, ob und inwiefern die Marke "Trainscanner" für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend wirkt, sind als Erstes die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen und wie diese auf Grund der erwarteten Aufmerksamkeit das Zeichen wahrnehmen.

3.1 Nach Auffassung der Vorinstanz richten sich die im vorliegenden Fall strittigen Waren und Dienstleistungen ebenso an Durchschnittskonsumenten wie auch an Fachkreise, zum Beispiel Techniker, Informatikfachkräfte und Infrastrukturverantwortliche bei Eisenbahnunternehmen, Wissenschaftler sowie Kontroll- und Prüfungsstellen im Bereich Öffentlicher Verkehr beziehungsweise Schienenverkehr.

3.2 Die beanspruchten Waren der Klasse 9 (Analyse- und Diagnosegeräte zur Überprüfung des Zustands der Eisenbahninfrastruktur sowie der Eisenbahnfahrzeuge und deren Bestandteile sowie dazugehörige Managementsoftware und Computerhardware) und Dienstleistungen der Klassen 37 und 42 (Installations- und Wartungsdienstleistungen für die genannten Geräte, Managementsoftware sowie Computerhardware) richten sich entgegen der Auffassung der Vorinstanz einzig an Fachkreise, insbesondere an konzessionierte Eisenbahnunternehmen, die das Recht bzw. die Pflicht

zur Ausübung der monopolisierten Tätigkeit, eine Eisenbahninfrastruktur zu bauen und zu betreiben (Infrastrukturbetreiberinnen) sowie das Recht bzw. die Pflicht, den Verkehr auf der Infrastruktur durchzuführen (Eisenbahnverkehrsunternehmen), verliehen erhalten haben (vgl. Art. 1 ff. des Eisenbahngesetzes vom 20. Dezember 1957 [EBG, SR 742.101] und Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über die Personenbeförderung vom 20. März 2009 [PBG, SR 745.1]). Mithin lassen die massgeblichen Verkehrskreise einen hohen Grad an Aufmerksamkeit walten, zumal die beanspruchten Waren und Dienstleistungen in der Regel mit grosser Sorgfalt und nicht alltäglich ausgewählt werden (Urteil des BVerger B-3000/2015 vom 14. Dezember 2016 E. 4. "Affiliated Managers Group"). Insbesondere bedeutet die Art der besagten Geräte grundsätzlich eine grössere Akquisition, weshalb diese durch Spezialisten besonders überlegt gekauft werden.

4.

Für die Beurteilung der Frage, ob ein absoluter Schutzausschlussgrund nach Art. 2 Bst. a MSchG vorliegt, ist des Weiteren der Sinngehalt des Zeichens aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise zu ermitteln.

4.1 Die Vorinstanz führt diesbezüglich an, das zur Diskussion stehende Wortzeichen bestehe aus den Begriffen train und scanner. Train heisse als Substantiv im Englischen: *A series of connected railway carriages or wagons moved by a locomotive or by integral motors, a number of vehicles or pack animals moving in a line, a series of connected events or thoughts*, im Französischen: *Convoi de chemin de fer en ordre de marche constitué par un ou plusieurs engins moteurs (locomotives, automotrices, etc.), remorquant ou non un ou plusieurs véhicules; moyen de transport ferroviaire, ensemble de véhicules avançant à la suite, remorqués ou motorisés, et constituant une unité de transport: Un train de péniches* und werde auf Deutsch mit Eisenbahn, Zug, Bahn, Tross, Serie übersetzt. Scanner heisse im Englischen: *A device for examining, reading, or monitoring something*, im Französischen: *Appareil servant à fabriquer des clichés typographiques par balayage électronique, périphérique d'ordinateur, appareil de télé-détection destiné à la numérisation de pages de texte, d'images, appareil de radiodiagnostic composé d'un système de tomographie et d'un ordinateur qui reconstitue les données obtenues sur un écran* und werde auf Deutsch mit Leser, Scanner, Abfrageeinrichtung, Abtaster, Abtastgerät, Computertomograph übersetzt. Der Begriff Scanner werde im Deutschen überdies für verschiedenste Abtast- und Überprüfungsgeräte verwendet. In der Brockhaus-Enzyklopädie werde der Begriff Scanner wie folgt umschrieben: *Scanner, Abtaster, Abtastgerät, allgemein: Gerät oder Funktionseinheit*

zum systematischen Abtasten (Scanning, Scannen) eines Untersuchungsgegenstandes. Die Information wird für die weitere Verarbeitung in elektrische Signale umgewandelt, die ermittelten Daten werden aufgezeichnet und ausgewertet. Angesichts der dargelegten Bedeutung der einzelnen Zeichenelemente und der Tatsache, dass die Waren und Dienstleistungen einen Bezug zu Eisenbahnen und Bahnanlagen sowie zu Analyse und Diagnostik aufwiesen, dränge sich die Aufteilung in die Bestandteile train und scanner auf. Dies führe zum Schluss, dass die genannten Zeichenelemente trotz Zusammenschreibung auf Anhieb erkannt würden. Des Weiteren führten mehrere mögliche beschreibende Bedeutungen nicht dazu, dass ein Zeichen unbestimmt sei. Vielmehr wäre das Zeichen in einem solchen Fall in allen möglichen beschreibenden Bedeutungen zurückzuweisen. Zudem führe die allfällige Doppel- oder Mehrfachbedeutung eines Zeichens ohnehin nicht zu dessen Schutzfähigkeit, insofern – wie vorliegend – mindestens eine dieser Bedeutungen eine unmittelbare Aussage über die betreffende Ware oder Dienstleistung darstelle. Angesichts der dargelegten Bedeutung der einzelnen Zeichenelemente verstünden die massgebenden Verkehrskreise die Kombination "Trainscanner" ohne jegliche Gedankenarbeit als Zug-Scanner, Zug-Überprüfungsgerät.

4.2 Die Beschwerdeführerin macht diesbezüglich geltend, die vorliegende Marke "Trainscanner" sei kein lexikalischer Begriff, sondern stelle eine Wortneuschöpfung dar. Gemäss einem Teil der Praxis habe der Betrachter keinen Anlass, eine Marke in ihre Bestandteile zu zergliedern und sich um deren Bedeutung zu kümmern, weshalb die Marke zum Schutz zuzulassen sei. Selbst wenn indessen davon ausgegangen würde, dass der Abnehmer eine Aufteilung in die Bestandteile vornähme, weise der Begriff scanner mehrere Bedeutungen auf. Diese Vielzahl möglicher Bedeutungen löse viele mögliche Assoziationen aus, weshalb der Abnehmer nicht wisse, von welchem Sinngehalt er ausgehen soll. Dies mache die Marke insgesamt unbestimmt und gemäss Praxis schutzfähig.

4.3 Wie unter E. 2.6 ausgeführt, gilt ein Zeichen bereits als beschreibend, wenn ein solcher Befund für eine der Landessprachen der Schweiz oder für englischsprachige Ausdrücke zutrifft, sofern sie für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise verständlich sind. Das Zeichen "Trainscanner" bildet eine Wortneuschöpfung, welche sich ohne Weiteres in die Zeichenelemente train und scanner aufteilen lässt. Diese Begriffe gehören zum englischen Grundwortschatz und werden von den massgeblichen Verkehrskreisen verstanden. Der Umstand, dass es sich um ein

lexikalisch nicht erfasstes Zeichen handelt, schliesst entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin dessen Zuordnung zum Gemeingut nicht aus (vgl. vorn E. 2.7). Auch die Zerlegung des Zeichens in die zwei genannten Wortteile stellt selbst noch keinen derart speziellen Gedankenaufwand dar, welcher der Qualifizierung des Zeichens als direkt beschreibend entgegenstehen würde (Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 6.3 "Noblewood" mit weiterem Hinweis).

4.3.1 Das Wort *train* ist in der englischen Sprache sowohl ein Substantiv als auch ein Verb. Als Substantiv bedeutet es auf Deutsch Zug, Wagen-/Eisenbahnzug, Schleppe, Begleitung, Gefolge, Reihe, Folge, Kette, Prozession, als Verb ausbilden, schulen, (ein)üben, drillen, erziehen, aufziehen, trainieren, abrichten, dressieren, zureiten (Langenscheidt, Online Wörterbuch Englisch-Deutsch, abrufbar unter <<https://de.langenscheidt.com/englisch-deutsch>>, zuletzt besucht am 22.09.2017). Im Übrigen lässt sich aus den vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen entnehmen, dass das Zeichenelement *train* auch in der französischen Sprache ein Substantiv darstellt.

4.3.2 Das Wort *scanner* bedeutet als Substantiv auf Deutsch Scanner, Abtaster, Abtastscheibe, Dreh-/Radarantenne (Langenscheidt, a.a.O) und wird umschrieben als: *Gerät, das ein zu untersuchendes Objekt (z. B. den menschlichen Körper oder eine Kopiervorlage) mit einem Licht- oder Elektronenstrahl punkt- bzw. zeilenweise abtastet [und die erhaltenen Messwerte weiterverarbeitet]; Bildabtaster* (Duden Online Wörterbuch, abrufbar unter <http://www.duden.de/woerterbuch>, zuletzt besucht am 22.09.2017). Das zum englischen Grundwortschatz zählende Wort *scanner* wird ohne Weiteres in allen schweizerischen Landesgegenden verstanden, zumal es in mehreren Sprachen gebräuchlich bzw. gleichlautend ist, insbesondere im Französischen und Italienischen (Langenscheidt, Online Wörterbuch, abrufbar unter <<https://de.langenscheidt.com>>, zuletzt besucht am 22.09.2017).

5.

Bei abstrakter Betrachtung ist das Zeichen "Trainscanner" angesichts der aufgezeigten unterschiedlichen Bedeutungsgehalte der Wortbestandteile *train* und *scanner* mehrdeutig. Indessen kann sich eine bei abstrakter Betrachtung mögliche Mehrdeutigkeit eines Zeichens auf einen eindeutigen Sinn mit beschreibendem Charakter reduzieren, sobald das Zeichen mit einer bestimmten Ware oder Dienstleistung in Beziehung tritt (vgl. vorn E. 2.2). Zu prüfen bleibt daher, ob unter Einbezug des Wissens, Verstehens

und Erwartens der angesprochenen Fachkreise ein direkt beschreibender Sinngehalt in den Vordergrund rückt (Urteil des BVGer B-4697/2014 vom 16. Dezember 2016 E. 6.4 "Apotheken Cockpit" mit weiteren Hinweisen). Hierfür ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis entsprechend auszulegen (Urteil des BVGer B-3751/2015 vom 21. September 2016 E. 6.3.4 "Car-Net").

5.1 Die Vorinstanz bringt diesbezüglich vor, das Zeichen beschreibe die Art und/oder Zweckbestimmung der strittigen Waren sowie das Objekt der strittigen Dienstleistungen. Es sage aus, dass es sich um Geräte zum Scannen, zur Überprüfung von Zügen (und deren Teilen) handle, um Software, die dazu verwendet werde, sowie um Dienstleistungen der Installation und Wartung solcher Geräte und solcher Software. Daher fehle dem Zeichen in Bezug auf diese Waren und Dienstleistungen die konkrete Unterscheidungskraft, weshalb die Abnehmer hinter dem Zeichen für diese keine betriebliche Herkunft erkannten.

5.2 Demgegenüber führt die Beschwerdeführerin an, zwischen den von der Vorinstanz geltend gemachten Sinngehalten und den beanspruchten Waren und Dienstleistungen bestehe ein Unterschied. Das Scannen oder Abtasten des Zuges liefere Vermessungsdaten. Beansprucht würden aber Analyse- und Diagnosegeräte. Um von den erhaltenen Daten zu einer Diagnose zu kommen, bedürfe es eines zusätzlichen Arbeitsvorgangs, nämlich das Auswerten der erhaltenen Daten. Dies gehe indessen aus dem von der Vorinstanz geltend gemachten Sinngehalt nicht ohne Weiteres hervor, sondern hierzu sei wiederum Gedankenarbeit und Fantasie notwendig.

5.3

5.3.1 Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren *Système d'analyse et de diagnostic de l'état des équipements d'une infrastructure ferroviaire, de véhicules ferroviaires et leurs éléments, notamment la caisse, les roues, les plaquettes de freins, les bandes de frottement du pantographe, les portes, les antennes et les fixations, constitué d'appareils de contrôle et de diagnostic fixés sur une structure ou sur un portique ou sur des bras ou sur des panneaux verticaux ou sur tout autre système de support permettant le passage des véhicules ferroviaires et/ou constitué d'appareils de contrôle et de diagnostic posés sur la voie ferroviaire, lesdits appareils de contrôle et de diagnostic étant notamment des équipements optiques, de visualisation de données, de mesure, de surveillance, de contrôle, no-*

tamment lasers et caméras de surveillance, des équipements de transmission de données ; logiciels de gestion et équipements informatiques pour l'analyse et le traitement des données collectées par le système d'analyse et de diagnostic susmentionné permettant d'assurer la maintenance continue ou prédictive des équipements de l'infrastructure ferroviaire et/ou des véhicules ferroviaires et de leurs éléments, notamment la caisse, les roues, les plaquettes de freins, les bandes de frottement du pantographe, les portes, les antennes et les fixations der Klasse 9 werden die massgeblichen Verkehrskreise die Wortmarke "Trainscanner" – wie die Vorinstanz richtig festhält – unbestritten dahingehend verstehen, dass diese einerseits die Art der beanspruchten Waren beschreibt, indem die Wortmarke auf Analyse- und Diagnosegeräte zur Überprüfung des Zustands der Eisenbahninfrastruktur und der Eisenbahnfahrzeuge (und deren Bestandteile) hinweist. Andererseits weist diese bezüglich den Waren Managementsoftware sowie Computerhardware auf ihre Zweckbestimmung hin, zumal die genannten Waren für die Verarbeitung und Analyse von Daten, die durch die oben erwähnten Analyse- und Diagnosegeräte gesammelt werden, eingesetzt werden. Deshalb lässt sich der beschreibende Charakter der beanspruchten Marke ohne Mehrdeutigkeit und ohne Fantasieaufwand für die beanspruchten Waren der Klasse 9 unmittelbar erkennen. Im Übrigen bildet das Wort scanner ein Element des Oberbegriffs *systeme d'analyse et de diagnostic*. Mithin versteht das massgebliche Fachpublikum die Wortmarke in Verbindung mit den beanspruchten Waren aus der Klasse 9 – entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin – unmittelbar dahingehend, dass die strittigen Waren nicht bloss zum Erfassen der Daten eingesetzt werden, sondern diese Daten mithilfe der massgeblichen Waren vielmehr auch weiterverarbeitet und somit analysiert bzw. ausgewertet werden.

5.3.2 Im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen *Services d'installation et de maintenance de systèmes d'analyse et de diagnostic de l'état des équipements d'une infrastructure ferroviaire, de véhicules ferroviaires et de leurs éléments, notamment la caisse, les roues, les plaquettes de freins, les bandes de frottement du pantographe, les portes, les antennes et les fixations, constitué d'appareils de contrôle et de diagnostic fixés sur une structure ou sur un portique ou sur des bras ou sur des panneaux verticaux ou sur tout autre système de support permettant le passage des véhicules ferroviaires et/ou constitué d'appareils de contrôle et de diagnostic posés sur la voie ferroviaire, lesdits appareils de contrôle et de diagnostic étant notamment des équipements optiques, de visualisation de données, de mesure, de surveillance, de contrôle, notamment lasers et caméras de surveillance, des équipements de transmission*

de données; services d'installation et de maintenance d'équipements informatiques pour l'analyse et le traitement des données collectées par le système d'analyse et de diagnostic susmentionné permettant d'assurer la maintenance continue ou prédictive des équipements de l'infrastructure ferroviaire et/ou des véhicules ferroviaires et de leurs éléments, notamment la caisse, les roues, les plaquettes de freins, les bandes de frottement du pantographe, les portes, les antennes et les fixations der Klasse 37 werden die massgeblichen Verkehrskreise das strittige Zeichen dahingehend verstehen, dass dieses auf die Zweckbestimmung der beanspruchten Dienstleistungen hinweist, zumal die Installations- und Wartungsdienstleistungen für Analyse- und Diagnosegeräte sowie Computerhardware angeboten werden.

5.3.3 Im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen *SerVICES d'installation et de maintenance de logiciels de gestion pour l'analyse et le traitement des données collectées par le système d'analyse et de diagnostic susmentionné permettant d'assurer la maintenance continue ou prédictive des équipements de l'infrastructure ferroviaire et/ou des véhicules ferroviaires et de leurs éléments, notamment la caisse, les roues, les plaquettes de freins, les bandes de frottement du pantographe, les portes, les antennes et les fixations* der Klasse 42 ist die Wortmarke "Trainscanner" für das massgebliche Fachpublikum ohne Weiteres beschreibend, weil die Marke ebenfalls auf die Zweckbestimmung der beanspruchten Dienstleistungen, namentlich Installations- und Wartungsdienstleistungen für Managementsoftware hinweist.

5.3.4 Soweit die Beschwerdeführerin vorbringt, die Mehrdeutigkeit löse viele mögliche Assoziationen aus, weshalb der Abnehmer nicht wisse, von welchem Sinngehalt er ausgehen soll, kann ihr daher nicht gefolgt werden (vgl. Urteil des BGer 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.4 "Gipfeltreffen").

5.4 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Wortmarke "Trainscanner" im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 9 und Dienstleistungen der Klasse 37 und 42 direkt beschreibend und ohne jegliche Unterscheidungskraft ist, da die massgeblichen Verkehrskreise die strittige Wortmarke zweifelsfrei ohne Fantasiaaufwand unmittelbar als Aussage über die Art und/oder Zweckbestimmung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen aufgefasst wird.

6.

Ob auch ein Freihaltebedürfnis am Zeichen in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistung besteht, kann in casu offen gelassen werden, weil es der Marke bereits an der konkreten Unterscheidungskraft fehlt (Urteil des BVGer B-3528/2012 vom 17. Dezember 2013 E. 5.6 "Venus [fig.]").

7.

Der Anwendungsbereich für die Grenzfallregelung zugunsten der Hinterlegerin ist ebenfalls nicht eröffnet, da es sich um einen klaren Fall von fehlender Unterscheidungskraft handelt (Urteil des BVGer B-2217/2014 vom 3. November 2016 E. 7.2 "Bond St. 22 London [fig.]").

8.

Die Beschwerdeführerin bringt schliesslich zwei Voreintragungen ins Recht, die den Bestandteil scanner enthalten.

8.1 Die Eintragung eines zum Gemeingut gehörenden Zeichens kann ausnahmsweise mit der Rüge erwirkt werden, es liege eine Verletzung des Grundsatzes der Rechtsgleichheit (Art. 8 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]) vor (Urteil des BVGer B-2655/2013 vom 17. Februar 2014 E. 6.2. "Flächenmuster"). Im Markenrecht ist der Gleichbehandlungsgrundsatz allerdings mit Zurückhaltung anzuwenden, weil bei Marken selbst geringfügige Unterschiede im Hinblick auf die Unterscheidungskraft von erheblicher Bedeutung sein können (Urteil des BGer 4A.13/1995 vom 20. August 1996 E. 5c "Elle"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 30). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung besteht nur ausnahmsweise ein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, nämlich dann, wenn eine ständige gesetzeswidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft von dieser Praxis nicht abzuweichen gedenkt (BGE 127 I 1 E. 3a; 122 II 446 E. 4a, mit weiteren Hinweisen; Urteil des BVGer B-3189/2008 vom 14. Januar 2010 E. 8 "terroir [fig.]").

8.2

8.2.1 Nach Auffassung der Beschwerdeführerin sei zunächst die Schweizer Voreintragung 597806 "Secret Ear-Scanner" von Belang, zumal der Begriff scanner als schutzfähig erachtet worden sei, obwohl die Bedeutung als Abtast- oder Überprüfungsgerät zu einem beschreibenden Sinngehalt

führe. Die Marke beschreibe nämlich ein Gerät zur Erstellung eines Ohrabdrucks. Genau hierzu werde diese auch verwendet und sei diese unter dem Oberbegriff Computerhardware auch geschützt. Darüber hinaus stamme die Vorregistrierung aus dem Jahr 2009 und sei deshalb weniger als acht Jahre alt, womit sie die aktuelle Prüfungspraxis widerspiegle.

8.2.2 Demgegenüber bringt die Vorinstanz vor, die geltend gemacht Eintragung "Secret Ear-Scanner" enthalte mit secret und ear andere Wortelemente als das vorliegend zur Diskussion stehende Zeichen, was einer Vergleichbarkeit entgegenstehe. Aus der Eintragung dieses Zeichens lasse sich keine generelle Schutzfähigkeit des Elements scanner ableiten, weil die konkrete Zeichenkombination – in Verbindung mit den dabei beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen – zu prüfen sei. Deshalb liege bei der geltend gemachten Voreintragung keine gleiche Situation vor, welche die Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes rechtfertige.

8.2.3 Die aus drei Wortbestandteilen bestehende Schweizer Marke "Secret Ear-Scanner" unterscheidet sich nach Art und Weise der Zeichenbildung von der strittigen Wortmarke, weil sie mit einem zusätzlichen Wortbestandteil gebildet worden ist. Ein solcher Zusatz besteht im vorliegend strittigen Zeichen nicht, das ausschliesslich aus gemeinfreien Bestandteilen besteht. Bereits aus diesem Grund ist die von der Beschwerdeführerin ins Recht gelegte Voreintragung nicht mit der hinterlegten Wortmarke vergleichbar (vgl. Urteile des BVGer B-3549/2013 vom 8. Oktober 2014 E. 8.3 "Palace (fig.)" und B-1580/2008 vom 19. Mai 2009 E. 5.2 "A-Z"). Und selbst wenn dieser Auffassung nicht gefolgt werden würde, handelt es sich mit der von der Beschwerdeführerin ins Recht gelegten Vergleichsmarke um einen Einzelfall, welcher gemäss ständiger Rechtsprechung nicht ausreicht, um ein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht zu begründen (Urteil des BGer 4A_261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 5.1 f. "V [fig.]" mit weiteren Hinweisen).

8.3

8.3.1 Schliesslich sei nach Auffassung der Beschwerdeführerin auch die Schweizer Marke P-453943 "Omniscanner" für Waren der Klasse 9 im Sinne von Alles-Scanner anpreisend.

8.3.2 Demgegenüber bringt die Vorinstanz vor, dass im Gegensatz zu omni der Zeichenbestandteil train kein Präfix sei, weshalb bereits auf Grund dieser unterschiedlichen Zeichenkonstruktion nichts zugunsten des strittigen

Zeichens abgeleitet werden könne. Zudem seien einzelne Voreintragungen nicht geeignet, um eine Gleichbehandlung zu begründen. Schliesslich stamme diese Voreintragung aus dem Jahr 1998. Gemäss Rechtsprechung sei eine vor acht oder mehr Jahren erfolgte Eintragung unter dem Aspekt der Gleichbehandlung nicht beachtlich.

8.3.3 Mit der Schweizer Voreintragung P-453943 "Omniscanner" aus dem Jahr 1998 stützt sich die Beschwerdeführerin auf einen Einzelfall, der annähernd 20 Jahre zurückliegt und deshalb – wie die Vorinstanz richtig festhält – im Lichte der bisherigen Rechtsprechung ebenfalls unbeachtlich ist, zumal einerseits ältere Eintragungen die aktuelle Praxis einer Behörde nur ungenügend widerspiegeln können und andererseits einzelne Voreintragungen nicht ausreichen, um ein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht anzuerkennen (Urteil des BGer 4A_261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 5.1 f. "V [fig.]"; Urteile des BVerger B-6068/2014 vom 1. Februar 2016 E. 6.2 "Goldbären"; B-4848/2013 vom 15. August 2013 E. 5.2.2 "Couronné" und B-6959/2009 vom 21. Juni 2010 E. 5 "Capri [fig.]").

8.4 Die Rüge der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe das Gleichbehandlungsgebot verletzt, stösst somit ins Leere.

9.

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

10.

10.1 Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG i.V.m. Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte

für einen höheren oder niedrigen Wert des strittigen Zeichens. Die auf Grund vorgenannter Kriterien auf Fr. 3'000.– festzusetzenden Verfahrenskosten sind der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Der von ihr geleistete Kostenvorschuss in gleicher Höhe ist zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden.

10.2 Der Vorinstanz ist als Bundesbehörde keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils dem geleisteten Kostenvorschuss entnommen.

3.

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 64718/2014; Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Die vorsitzende Richterin:

Der Gerichtsschreiber:

Maria Amgwerd

Matthias Oser

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 BGG). Die Rechtschrift 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 (Art. 42 BGG).

Versand: 7. November 2017