



## Urteil vom 14. Dezember 2016

---

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz),  
Richter David Aschmann, Richter Pietro Angeli-Busi,  
Gerichtsschreiberin Beatrice Badilatti.

---

Parteien

**Affiliated Managers Group, Inc.**,  
600 Hale Street, US-MA 01965 Prides Crossing,  
vertreten durch Dr. iur. Lorenza Ferrari Hofer  
und/oder Dr. iur. Michael Reinle,  
Pestalozzi Rechtsanwälte AG,  
Löwenstrasse 1, 8001 Zürich,  
Beschwerdeführerin,

gegen

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

---

Gegenstand

Internationale Registrierung Nr. 1125708  
"AFFILIATED MANAGERS GROUP".

**Sachverhalt:****A.**

Die Affiliated Managers Group, Inc. (domiziliert in den Vereinigten Staaten von Amerika; nachfolgend: Beschwerdeführerin) ist Inhaberin der international registrierten Marke Nr. 1125708 "AFFILIATED MANAGERS GROUP", welche sich auf eine in den Vereinigten Staaten eingetragene Basismarke stützt. Im Sinne einer nachträglichen Benennung wurde der Schutz der internationalen Registrierung Nr. 1125708 "AFFILIATED MANAGERS GROUP" auch auf die Schweiz für folgende Dienstleistungen der Klasse 36 ausgedehnt:

Klasse 36: Services financiers, à savoir conseils en placements, gestion de placements, services de conseillers en placement et placement de fonds pour des tiers ; services d'investissement dans des fonds communs de placement.

**B.**

**B.a** Das Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz) erliess am 7. April 2014 eine "notification de refus provisoire total (sur motifs absolus)" mit der Begründung, dass das Zeichen in der Bedeutung von "filiale se composant de managers" den Dienstleistungserbringer und seine Eigenschaften direkt beschreibe.

**B.b** Am 4. September 2014 machte die Beschwerdeführerin gegenüber der Vorinstanz geltend, dass das Zeichen "AFFILIATED MANAGERS GROUP" als Marke eintragungsfähig sei. Bei der englischen Wortkombination handle es sich nicht um ein beschreibendes Zeichen, da die Marke unter anderem unbestimmte und gleichzeitig verschiedene Assoziationen hervorrufen würde. Ausserdem würden zahlreiche Eintragungen der Marke "AFFILIATED MANAGERS GROUP" im Ausland existieren.

**B.c** Mit Schreiben vom 27. November 2014 hielt die Vorinstanz an der Zurückweisung der internationalen Registrierung Nr. 1125708 "AFFILIATED MANAGERS GROUP" für alle beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36 fest. Das vorliegend als "Gruppe konzernverbundener Manager" verstandene Zeichen beschreibe die Art und den Erbringer der Dienstleistungen sowie dessen Eigenschaften direkt, womit es dem Gemeingut zuzuordnen sei.

**B.d** Mit Stellungnahme vom 26. Januar 2015 an die Vorinstanz betonte die Beschwerdeführerin weiterhin die Schutzfähigkeit der internationalen Registrierung Nr. 1125708 "AFFILIATED MANAGERS GROUP". Der Gesamteindruck spreche gegen den beschreibenden Charakter des Zeichens.

**C.**

Am 9. April 2015 verfügte die Vorinstanz, dass der internationalen Registrierung Nr. 1125708 "AFFILIATED MANAGERS GROUP" der Schutz in der Schweiz für alle beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36 verweigert wird, da das Zeichen die Art und den Erbringer der Dienstleistungen der Klasse 36 sowie deren Eigenschaften direkt beschreibe.

**D.**

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 8. Mai 2015 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht mit folgenden Rechtsbegehren:

- "1. Die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE) betreffend internationale Registrierung Nr. 1125708 "AFFILIATED MANAGERS GROUP" vom 9. April 2016 sei aufzuheben und der internationalen Registrierung Nr. 1125708 "AFFILIATED MANAGERS GROUP" sei der Schutz in der Schweiz für alle beanspruchten Dienstleistungen in Klasse 36 zu erteilen.
2. Eventualiter: Die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE) betreffend internationale Registrierung Nr. 1125708 "AFFILIATED MANAGERS GROUP" vom 9. April 2016 sei aufzuheben und die Streitsache sei zur Neuurteilung im Sinne der Erwägungen des Bundesverwaltungsgerichts an die Vorinstanz zurückzuweisen.
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen."

Zur Begründung führt die Beschwerdeführerin an, dass es sich bei der englischen Wortkombination "AFFILIATED MANAGERS GROUP" um kein beschreibendes Zeichen handle. Der Bezug zwischen "MANAGERS", "AFFILIATED" und "GROUP" und Finanzdienstleistungen sei nicht unmittelbar und ausschliesslich. Ausserdem würden die Zeichenelemente keine typische Beziehungsnähe herstellen. Zudem handle es sich bei der Kombination der Zeichenelemente "AFFILIATED" und "GROUP" um Begriffe, die für viele wirtschaftliche Bereiche verwendet würden. Auch die Zeichenkombination "AFFILIATED MANAGERS GROUP" als Ganzes sei nicht beschreibend. Schliesslich weist sie auf verschiedene Eintragungen der Marke "AFFILIATED MANAGERS GROUP" in englisch- und nicht-englischsprachigen Ländern hin.

**E.**

Mit Eingabe vom 26. Juni 2015 reichte die Vorinstanz die Vorakten ein und beantragt, unter Verzicht auf eine Vernehmlassung und Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung die Abweisung der Beschwerde.

**F.**

Soweit erforderlich wird auf weitere Vorbringen der Parteien im Rahmen der Erwägungen eingegangen.

**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]). Als Markenmelderin und Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin durch diese beschwert 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 in Verbindung mit Art. 22a Abs. 1 Bst. c VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die Rechtsvertreter haben sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG).

Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

**2.**

**2.1** Die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) und die Schweiz sind beide Mitgliedsstaaten sowohl der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) als auch des Protokolls zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken vom 27. Juni 1989 (MMP, SR 0.232.112.4). Gemäss der Fassung des Protokolls vom 1. September 2008 gilt nur zwischen Staaten, welche sowohl das Protokoll als auch das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA, SR 0.232.112.3) unterzeichnet

haben, dass die Schutzverweigerung innerhalb von zwölf Monaten nach dem Datum der Notifikation durch die Organisation mondiale de la propriété intellectuelle zu erklären ist (vgl. Art. 5 Abs. 2 Bst. a und b in Verbindung mit Art. 9<sup>sexies</sup> Abs. 1 Bst. a und b MMP). Da die USA das Madrider Abkommen nicht unterzeichnet haben, gilt vorliegend eine Frist von 18 Monaten für die Erklärung der Schutzverweigerung. Die Notifikation der internationalen Marke IR 1037958 bzw. der nachträglichen Benennung im Sinne einer Schutzausdehnung vom 10. April 2013 erfolgte am 9. Mai 2013. Mit der provisorischen Schutzverweigerung vom 7. April 2014 hat die Vorinstanz folglich die genannte Frist gewahrt.

**2.2** Als Zurückweisungsgrund kann die Vorinstanz angeben, dass die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehre oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sei, die "im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Werts, des Ursprungsorts der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen könnten oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Schutzlandes üblich" seien (Art. 5 Abs. 1 MMA in Verbindung mit Art. 6<sup>quinquies</sup> Bst. b Ziff. 2 PVÜ). 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 somit herangezogen werden (BGE 135 III 359 E. 2.5.1 ["akustische Marke"]; 128 III 454 E. 2 "YUKON").

### **3.**

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

**3.1** Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, denen die für eine Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, wobei beide Fallgruppen eine gewisse Schnittmenge aufweisen (BGE 139 III 176 E. 2 "YOU"; BVGE 2010/32 E. 7.3 "PERNATON/PERNADOL 400"; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, 2. Aufl., Basel 2009, N. 247 und N. 249; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 34). Ein relatives Freihaltebedürfnis

wird bei Zeichen angenommen, die für den Wirtschaftsverkehr wesentlich sind (MARBACH, a.a.O., N. 257, WILLI, a.a.O. Art. 2 N. 42). Ist ein Zeichen sogar unentbehrlich, ist das Freihaltebedürfnis absolut (BGE 134 III 314 E. 2.3.2 "M/M-Joy"; Urteile des Bundesgerichts 4A\_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 "Radio Suisse Romande" und 4A\_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 5.1 "Post"; BVGE 2013/41 E. 7.2 "Die Post"). Das Freihaltebedürfnis an einer Marke ist unter Bezugnahme auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu prüfen (Urteil des Bundesgerichts 4A\_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 "Radio Suisse Romande"). Entscheidend ist dabei der Gesamteindruck, den die Marke hinterlässt (BGE 134 III 547 E. 2.3.1 "Freischwinger Panton [3D]"). Die Frage, ob eine Marke eine Beschaffenheitsangabe darstellt, ist aus Sicht der angesprochenen Abnehmerkreise für die Waren und Dienstleistungen zu beurteilen (BGE 128 III 451 E. 1.6 "Première"), wobei es ausreicht, dass der beschreibende Charakter vom Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasiaufwand unmittelbar erkennbar ist (Urteil des Bundesgerichts 4A\_330/2009 vom 3. September 2009 E. 2.3.2 "Magnum"). Die Frage der Freihaltebedürftigkeit ist aus der Sicht der Konkurrenten zu beurteilen (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 42, 44).

**3.2** Die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt einer Marke insbesondere, wenn sie für die Waren oder Dienstleistungen beschreibend ist, ihren Gegenstand oder geografische Herkunft unmittelbar benennt oder sich in einer anpreisenden Bedeutung erschöpft (BGE 129 III 227 f. 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 Fantasiaufwand erkennbar ist (BGE 127 III 160 E. 2b aa mit Hinweisen "Securitas"). Bloss entfernte gedankliche Assoziationen zwischen dem Zeichen und den beanspruchten Waren und Dienstleistungen genügen nicht, um den Gemeingutcharakter einer Marke zu begründen (BGE 116 II 609 E. 1c "Fioretto", 114 II 371 E. 1 "alta tensione"). Ob einem Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, beurteilt sich aus der Sicht der massgeblichen Verkehrskreise (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3812/2008 vom 6. Juli 2009 E. 4.2 mit Hinweisen "Radio Suisse Romande"). Gemäss der Rechtsprechung werden Marken, die im Hinblick auf das Schutzhindernis des Gemeinguts einen Grenzfall darstellen, eingetragen (BVGE 2013/41 E. 3.5 "Die Post").

**3.3** Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Dabei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Ist die Marke aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise auch nur nach einer Landessprache

schutzunfähig, so ist die Eintragung zu verweigern (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3189/2008 vom 14. Januar 2010 E. 2.6 mit Hinweisen "terroir [fig.]"; MARBACH, a.a.O., N. 214).

**3.4** Gemäss Rechtsprechung und Lehre ist es für die Beurteilung der Schutzfähigkeit unerheblich, ob ein Wort bereits gebräuchlich ist oder nicht. Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig ist, schliesst ihren beschreibenden Charakter nicht aus. Entscheidend ist, ob das Zeichen nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der Sprachbildung von den beteiligten Verkehrskreisen in der Schweiz als Aussage über bestimmte Merkmale oder Eigenschaften der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung aufgefasst wird (Urteile des Bundesgerichts 4A\_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 2 "Gipfeltreffen" und 4A\_265/2007 vom 26. September 2007 E. 2.1 "American Beauty"; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7272/2008 vom 11. Dezember 2009 E. 3.3 "Snowsport (fig.)"; MARBACH, a.a.O., N. 285 mit Hinweisen auf die entsprechende Praxis der RKGE).

**3.5** Auch englische Ausdrücke können Gemeingut sein (BGE 129 III 228 E. 5.1 "Masterpiece"; Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003, veröffentlicht in sic! 2004, 401 f. E. 3.1-3.2 "Discovery Travel & Adventure Channel"; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5642/2014 vom 16. Juli 2015 E. 5.6 "EQUIPMENT"), es sei denn sie werden von einem erheblichen Teil der Abnehmerkreise nicht verstanden, was etwa der Fall sein kann, wenn ein Ausdruck nicht zum Grundwortschatz gehört (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3052/2009 vom 16. Februar 2010 E. 2.3 "DIAMONDS OF THE TSARS"; vgl. CLAUDIA KELLER, Do you speak English? – Anmerkungen zum Bundesverwaltungsgerichtsentscheid B-804/2007 "Delight Aromas (fig.)", in sic! 2008, 485). Fachkreise verfügen in ihrem Fachgebiet oft über gute Englischkenntnisse (Urteil des Bundesgerichts 4A\_455/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 "AdRank", Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 4.2 "Salesforce.com" und B-7204/2007 vom 1. Dezember 2008 E. 7 "Stencilmaster"). Fremdwörter können sich branchenspezifisch auch als Sachbezeichnungen etabliert haben und im Zusammenhang mit den konkreten Waren oder Dienstleistungen vom breiten Publikum in einem beschreibenden Sinn aufgefasst werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5531/2007 vom 12. Dezember 2008 E. 7 "Apply-Tips" und B-600/2007 vom 21. Juli 2007 E. 2.3.3 "Volume up").

**4.**

Die Dienstleistungen der Klasse 36, für welche die Beschwerdeführerin Schutz beantragt hat, richten sich an schweizerische Durchschnittskonsumenten, aber auch an spezialisierte Fachkreise aus dem Finanzsegment, was die Beschwerdeführerin nicht in Abrede stellt (Verfügung vom 9. April 2015, S. 2 und Beschwerde vom 8. Mai 2015, Rz. 15). Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft des Zeichens ist deshalb vom Verständnis dieser Verkehrskreise auszugehen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8117/2010 vom 3. Februar 2012 E. 4 "GREEN PACKAGE"). Die Dienstleistungen der Klasse 36 werden in der Regel mit grosser Sorgfalt und nicht alltäglich ausgewählt. Für den Erwerb solcher Dienstleistungen kann entsprechend eine hohe Aufmerksamkeit erwartet werden.

**5.**

**5.1** Zum Bedeutungsgehalt bzw. zum Verständnis des Zeichens "AFFILIATED MANAGERS GROUP" führt die Beschwerdeführerin aus, dass dieser für die Vorinstanz selbst nicht klar verständlich sei. So sei sie zuerst von "Konzern bestehend aus Managern" und im Rahmen des Schreibens vom 27. November 2014 bzw. der angefochtenen Verfügung von "Gruppe konzernverbundener Manager" ausgegangen. Der schweizerische Abnehmer werde "MANAGERS" im Sinne von Manager oder Geschäftsführer verstehen. Die entsprechende Bedeutung habe mit diesem Bedeutungsgehalt Eingang in den schweizerischen Sprachgebrauch gefunden. Die Ansicht der Vorinstanz, dass nicht auf die deutsche Bedeutung des Wortes "MANAGERS" abgestellt werden könne, sei nicht korrekt. Die Bedeutung der Ursprungssprache sei nach Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts bei der Markenprüfung nicht mehr primär relevant, wenn das entsprechende Wort Eingang in die deutsche oder französische Sprache gefunden hat. Gemäss Duden werde Manager als "mit weitgehender Verfügungsgewalt und Entscheidungsbefugnis ausgestattete, leitende Persönlichkeit eines Großunternehmens" verstanden. Im allgemeinen Sprachgebrauch werde unter Manager ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter eines Unternehmens verstanden.

**5.2** Die Vorinstanz führt in Zusammenhang mit dem Zeichenbestandteil "MANAGERS" aus, dass es sich dabei um eine Person handle, die etwas managt ("one that manages"). Das Verb "to manage" verstehe sich unter anderem als "to take care of and make decisions about (someone's time, money etc.)". Somit könne im Englischen jede Person, die etwas managt,

als Manager qualifiziert werden. Es sei nicht nur auf die deutsche Bedeutung abzustellen. Der Begriff "manager" sei nicht nur im Bereich der Klasse 35 (Geschäftsführung der Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten) anzutreffen, sondern sei auch im Finanzbereich als gängig einzustufen.

**5.3** Zunächst ist festzustellen, dass es sich bei "AFFILIATED MANAGERS GROUP" um eine englische Wortkombination handelt, welche so zwar grammatikalisch korrekt, jedoch eher unüblich ist. Üblicher sind etwa die Kombinationen „affiliated company“ (Tochtergesellschaft; Langenscheidt Online Wörterbuch Deutsch-Englisch, abrufbar unter <http://de.langenscheidt.com/>, [nachfolgend: Langenscheidt], zuletzt besucht am 4. Oktober 2016; vgl. auch Duden Online Wörterbuch Deutsch-Englisch, abrufbar unter <http://www.duden.de/woerterbuch/englisch-deutsch/> [nachfolgend Duden Wörterbuch], zuletzt besucht am 4. Oktober 2016), "affiliated group" (Konzernverbund, Konzern; Langenscheidt, a.a.O.) oder "affiliated society" (Zweiggesellschaft; Langenscheidt, a.a.O.). Das Online Wörterbuch Leo.org gibt weitere Kombinationen an, wie etwa "affiliated bank" (Filialbank), "affiliated hospital" (angeschlossenes Spital) oder "affiliated institutions" (angeschlossene Institute; vgl. Leo Online Wörterbuch Deutsch-Englisch, abrufbar unter [http://www.leo.org/ende/index\\_de.html](http://www.leo.org/ende/index_de.html), zuletzt besucht am 4. Oktober 2016).

## 5.4

**5.4.1** Das Wort "affiliated" wird mit "assoziiert" oder "(konzern)verbunden" übersetzt (PONS Online Wörterbuch Englisch-Deutsch, abrufbar unter <http://de.pons.com/>, [nachfolgend: PONS Englisch-Deutsch], zuletzt besucht am 4. Oktober 2016). Dem dazugehörenden Verb "to affiliate" kommt die Bedeutung "sich jdm/etw anschliessen" oder "jdn (als Mitglied) aufnehmen" zu. "Manager" lässt sich mit "Geschäftsführer; Leiter; Manager; oder Trainer" übersetzen (PONS Englisch-Deutsch, a.a.O.). Der Begriff "Group" wird mit "Gruppe; Personenkreis" sowie "Konzern; Unternehmensgruppe" übersetzt (PONS Englisch-Deutsch a.a.O.).

**5.4.2** Der englische Bestandteil "MANAGERS" ist ohne Weiteres für den schweizerischen Durchschnittskonsumenten verständlich. Im Übrigen hat sich der Begriff "Manager" wie von der Beschwerdeführerin vorgebracht auch im deutschen bzw. schweizerischen Sprachgebrauch durchgesetzt. Gemäss Duden kommt dem Manager einerseits die Bedeutung "mit weitgehender Verfügungsgewalt und Entscheidungsbefugnis ausgestattete,

leitende Persönlichkeit eines Großunternehmens" und andererseits die Bedeutung "geschäftlicher Betreuer von Künstlern, Berufssportlern o. Ä." zu (vgl. Duden Online, abrufbar unter <http://www.duden.de/>, [nachfolgend: Duden Online], zuletzt besucht am 4. Oktober 2016). Ein Manager wird im deutschen Sprachgebrauch indessen nicht nur als leitende Persönlichkeit verstanden, welche in einem Grossunternehmen tätig ist. So gibt es verschiedene Bereiche, auch in kleinen und mittleren Unternehmen, in welchen Manager – auch ohne über eine weitgehende Verfügungsgewalt zu verfügen – tätig sein können. Dabei handelt es sich etwa um Marketingmanager (in einem Unternehmen für das Marketing verantwortlicher Manager, vgl. Duden Online, a.a.O.), IT-Manager (für den IT-Bereich in einem Unternehmen, einer Organisation verantwortlicher Manager, Duden Online, a.a.O.) oder Salesmanager (Verkaufsleiter in einem Unternehmen, Duden Online, a.a.O.). Auch der Begriff "facility manager" ist in der Schweiz ein immer häufiger verwendeter Begriff (vgl. etwa in diesem Zusammenhang die Ausbildung zum "facility manager": <https://www.zhaw.ch/de/l/sfm/studium/bachelor/bachelor-in-facility-management/>, zuletzt besucht am 4. Oktober 2016). Mit anderen Worten kommt dem Manager wie im englischen, auch im deutschen Sprachgebrauch nicht nur die Bedeutung eines Geschäftsführers eines Grossunternehmens mit leitender Funktion zu. Ob darunter in der Schweiz auch jede Person fällt, die in einem weiteren Sinn etwas managt, wie dies die Vorinstanz mit Verweis auf den englischen Bedeutungsgehalt geltend macht, kann vorliegend offen bleiben. Ebenfalls offen bleiben kann, ob auf den deutschen oder den englischen Begriff abgestellt werden muss (vgl. E. 6.3 hiernach). Massgeblich ist, dass sowohl der deutsche wie auch der englische Begriff des "Managers" grundsätzlich die Funktion der Person in einem Unternehmen beschreibt, nicht jedoch den Tätigkeits- bzw. Verantwortungsbereich, in welchem sie tatsächlich arbeitet.

Jedenfalls was die Fachleute im Finanzbereich betrifft (vgl. E. 4 hiervor), die grundsätzlich über gute Englischkenntnisse verfügen (vgl. E. 3.5 hiervor), kann sowohl "AFFILIATED" als auch "GROUP" (im Sinne von Konzern) als verständlich erachtet werden. Das ist aber vorliegend nicht entscheidend. Denn auch die Französisch und Italienisch sprechenden Durchschnittskonsumenten verstehen den Begriff ohne Weiteres, weil die Nähe zwischen "AFFILIATED" bzw. dem Verb "to affiliate" und der französischen Übersetzung "affilié à" bzw. "affilier" (PONS Online Wörterbuch Englisch-Französisch, abrufbar unter <http://de.pons.com/>, [nachfolgend: PONS Englisch-Französisch]; zuletzt besucht am 14. Dezember 2016) sowie der italienischen Übersetzung "affiliato a" bzw. "affiliare" (PONS Online

Wörterbuch Englisch-Italienisch, abrufbar unter <http://de.pons.com/>, [nachfolgend: PONS Englisch-Italienisch]; zuletzt besucht am 14. Dezember 2016) auf der Hand liegt. Auch der Bestandteil "GROUP" wird von den Französisch und Italienisch sprechenden Durchschnittskonsumenten im Sinne von Konzern verstanden, da die fast identischen Begriffe "groupe" bzw. "gruppo" ebenfalls mit Konzern übersetzt werden (vgl. PONS Englisch-Französisch und PONS Englisch-Italienisch, a.a.O.). Indem zwei Sprachgruppen die Bestandteile "AFFILIATED" und "GROUP" (im Sinne von Konzern) verstehen (vgl. E. 3.3 hiavor), kann offen bleiben, ob die Deutsch sprechenden Durchschnittskonsumenten die Bedeutung dieser Begriffe ebenfalls erkennen.

**5.4.3** Die Vorinstanz nimmt an, dass die in Frage stehende Wortkombination "AFFILIATED MANAGERS GROUP" als "Gruppe konzernverbundener Manager" verstanden werde. Der Zeichenbestandteil "AFFILIATED" bezieht sich laut Vorinstanz auf "MANAGERS", die sich als "GROUP" zusammengeschlossen hat. Diesem Verständnis des Zeichens ist zu folgen. Die Beschwerdeführerin weist im Zusammenhang mit der Bedeutung des Zeichens lediglich darauf hin, dass die Vorinstanz dem Zeichen im Rahmen der angefochtenen Verfügung, im Vergleich zum Schreiben vom 7. April 2014, eine neue Bedeutung zuspricht. Aus diesem Umstand (vgl. E. 5.1 hiavor) kann die Beschwerdeführerin indessen nichts für sich ableiten, da die Vorinstanz nicht auf ihrer ersten Äusserung, wonach es sich um eine "filiale se composant de managers" handle, behaftet werden kann. Gegen die soeben beschriebene Bedeutung des Zeichens gemäss angefochtener Verfügung macht die Beschwerdeführerin denn auch keine Einwände geltend. Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass die Wortkombination "AFFILIATED MANAGERS GROUP", obwohl diese Kombination eher unüblich bzw. eine Neuschöpfung ist (vgl. dazu E. 3.4 hiavor), vom Abnehmerkreis verstanden wird.

## **6.**

**6.1** Im Folgenden ist die Frage zu prüfen, ob das Zeichen im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36 dem Gemeingut zuzurechnen ist.

**6.1.1** Die Beschwerdeführerin macht diesbezüglich geltend, dass es sich bei der englischen Wortkombination "AFFILIATED MANAGERS GROUP" um kein beschreibendes Zeichen handle. Die Vorinstanz versuche die unmittelbar beschreibende Natur damit zu begründen, dass "MANAGERS"

im Sinne von Bank Manager oder Asset Manager verstanden werde. Zwar hätten Finanzdienstleistungsunternehmen auch Geschäftsführer, doch gelte dies für jegliche Arten von Unternehmen. Der Bezug zwischen "MANAGERS" und Finanzdienstleistungen sei daher nicht unmittelbar und ausschliesslich. Auch die Zeichen "AFFILIATED" und "GROUP" würden im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen keine typische Beziehungsnähe darstellen. Es handle sich um einen Begriff der für viele Wirtschaftsbereiche verwendet werde. Auch die Zeichenkombination "AFFILIATED MANAGERS GROUP" als Ganzes sei nicht beschreibend. In der Annahme des Bedeutungsgehalts "Gruppe konzernverbundener Manager" könne nicht davon ausgegangen werden, dass dieser Sinngehalt für Finanzdienstleistungen begriffsnotwendig sei. Die Beschwerdeführerin weist darauf hin, dass die Marke unbestimmte und gleichzeitig verschiedene Assoziationen hervorrufe. "AFFILIATED MANAGERS GROUP" möge zwar grammatikalisch korrekt sein, doch handle es sich dabei weder im englischen noch im schweizerischen Sprachgebrauch um eine gebräuchliche Wortverbindung, womit auch kein klarer Bedeutungsgehalt angenommen werden könne.

**6.1.2** Die Vorinstanz führt dazu aus, dass das Zeichen die Art und den Erbringer der Dienstleistungen der Klasse 36 sowie deren Eigenschaften direkt beschreibe. Im vorliegenden Fall liege eine sprachregelkonform gebildete und im Gesamteindruck bezüglich des Bedeutungsinhalts nicht zu interpretierende Zeichenkombination vor; dies werde zumindest von den Finanzkreisen im Sinn von "Gruppe konzernverbundener Manager" verstanden. In dieser Bedeutung sei das Zeichen direkt beschreibend. Die Konsumenten würden erwarten, dass die beanspruchten Dienstleistungen durch eine Gruppe von Managern erbracht werde, die an einen Konzern gebunden seien und nicht eigenständig agierten. Schliesslich beschränke sich die Verwendung des Begriffs "MANAGERS" nicht nur auf den Bereich der Geschäftsführung, weshalb es angesichts der Waren- und Dienstleistungsliste naheliegend sei, dass es sich in casu beim Dienstleistungserbringer um eine Person aus dem Finanzsektor handle.

**6.2** Der Umstand, dass das Zeichen Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen hindeuten, begründet nicht Gemeingut. Der gedankliche Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter des Zeichens für einen erheblichen Teil der schweizerischen Markenadressaten ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen ist (BGE 131 III 495 E. 5

"Felsenkeller", BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"; vgl. E. 3.2 hiavor). Als Gemeingut schutzunfähig sind jedoch nicht nur spezifisch auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen zugeschnittene Sachbezeichnungen, sondern auch Angaben, die sich in allgemeiner Weise auf Angebote verschiedener Art beziehen können (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8117/2010 vom 3. Februar 2010 E. 6.1 "GREEN PACKAGE"; MICHAEL RITSCHER, Beschaffenheitsangaben sind Bezeichnungen, bei welchen der gedankliche Zusammenhang mit der Ware [oder Dienstleistung] derart ist, dass ihr beschreibender Charakter ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Phantasieaufwand zu erkennen ist, in: Binsenwahrheiten des Immaterialgüterrechts, Festschrift für Lucas David, Zürich 1996, S. 138). Ausserdem können auch ungebräuchliche Kombinationen an sich bekannter Elemente oder neue, sprachunübliche oder regelwidrig gebildete Ausdrücke beschreibend sein, wenn sie nach dem Sprachgebrauch von den beteiligten Verkehrskreisen als Aussage über bestimmte Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung aufgefasst werden (vgl. E. 3.4 hiavor). Die Beurteilung, ob ein Zeichen beschreibend ist, geschieht gemäss Spezialitätsprinzip immer auch unter Berücksichtigung der für die Marke hinterlegten Waren und Dienstleistungen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1646/2013 vom 5. November 2013 E. 5.1 "TegoPort"; MICHAEL NOTH, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 lit. c N. 15, mit Hinweisen).

**6.3** Wie in E. 5.3 hiavor festgehalten, handelt es sich beim vorliegend zu beurteilenden Zeichen "AFFILIATED MANAGERS GROUP" um eine eher ungebräuchliche Wortkombination, welche übersetzt wird mit "Gruppe konzernverbundener Manager". Die Unüblichkeit des Zeichens schliesst jedoch den beschreibenden Charakter eines Zeichens nicht per se aus. Wenn dem Zeichen eine Aussage über bestimmte Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung zu entnehmen ist, kann es dennoch dem Gemeingut zugeordnet werden. Mit anderen Worten ist auch eine ungebräuchliche Wortkombination beschreibend, wenn sie eine Aussage über bestimmte Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung macht (vgl. E. 3.4 und E. 6.2 hiavor). Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin widerspricht dies auch nicht der Praxis des Bundesverwaltungsgerichts. Eine ungebräuchliche Wortkombination ist nur dann unterscheidungskräftig, wenn sie derart weit von den Waren und Dienstleistungen entfernt ist, dass sich den beteiligten Verkehrskreisen ohne Zuhilfenahme der Fantasie keine beschreibende Bedeutung ergibt (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5518/2007 vom 18. April 2008 E.7.2 "PEACH MALLOW").

Des Weiteren ist das Zeichen, insbesondere mit Blick auf den Zeichenbestandteil "MANAGERS", nicht als mehrdeutig zu qualifizieren, was von der Beschwerdeführerin auch nicht vorgebracht wird (vgl. zur Bedeutung von "MANAGERS" E. 5.4 hiervor). Sie bringt vielmehr vor, dass die einzelnen Bestandteile des Zeichens in sämtlichen Wirtschaftsbereichen anzutreffen seien und sich nicht nur auf das Finanzwesen beziehen würden. Dies trifft sowohl auf die englische, wie auch auf die deutsche Bedeutung des Begriffs "MANAGERS" zu (vgl. E. 5.4 hiervor). Ob das von der Beschwerdeführerin mit Verweis auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 4.1.2 "TOTAL TRADER") geltend gemachte Vorbringen, dass nur vom deutschen und nicht vom englischen Begriff des "MANAGERS" ausgegangen werden muss, gerechtfertigt ist, kann deshalb offen bleiben. Ein Manager kann zahlreichen Bereichen zugeordnet werden und ist als solcher ein Oberbegriff für eine Funktion in einem Unternehmen (vgl. E. 5.4 hiervor). In welchem Umfeld bzw. in welchem Aufgaben- und Verantwortungsbereich ein Manager tätig ist, ergibt sich aus dem jeweiligen Kontext. Werden die Durchschnittskonsumenten bzw. die Fachleute auf die beanspruchte Dienstleistung, vorliegend auf Dienstleistungen der Klasse 36, aufmerksam gemacht, wird der Zusammenhang zwischen Managern und Finanzdienstleistungen offensichtlich. Sowohl der Durchschnittskonsument als auch der Fachmann kommt ohne grossen Fantasieaufwand zum Schluss, dass vorliegend von Managern die Rede ist, welche im Finanzbereich tätig sind bzw. damit in Verbindung stehen. Jedenfalls der französisch- und italienischsprachige Durchschnittskonsument und der Fachmann gehen demnach davon aus, dass die Dienstleistungen von einer Gruppe konzernverbundener Finanzmanagern erbracht werden. Wie die Beschwerdeführerin zwar zu Recht ausführt, sind Manager grundsätzlich in verschiedenen Wirtschaftsbereichen anzutreffen; doch ist im vorliegenden Fall gleichwohl davon auszugehen, dass die in Frage stehende Bedeutung des Zeichens für das Publikum ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar ist.

## 7.

**7.1** Die Beschwerdeführerin bringt schliesslich vor, das Zeichen sei von diversen anderen Staaten zum Markenschutz zugelassen worden. Insbesondere die Registrierung in einem englischsprachigen Land wie den USA sei als gewichtiges Indiz für die Schutzfähigkeit auch in der Schweiz zu berücksichtigen.

**7.2** Ausländische Entscheide haben nach ständiger Praxis keine präjudizielle Wirkung (MARBACH, a.a.O., S. 30). In Zweifelsfällen kann jedoch die Eintragung in Ländern mit ähnlicher Prüfungspraxis ein Indiz für die Eintragungsfähigkeit sein (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6291/2007 vom 28. Mai 2008 E. 9 "Corposana" und B-1165/2012 vom 5. Februar 2014 E. 7). Die Beurteilung nach schweizerischem Recht fällt, wie die Vorinstanz zu Recht festhält, eindeutig aus. Es handelt sich nicht um einen Grenzfall, bei dem allenfalls der Blick in die ausländische Prüfungspraxis bzw. Rechtsprechung den Ausschlag für die Eintragung geben könnte (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-498/2008 vom 23. Oktober 2008 E. 5 "Behälterform [3D]" mit weiteren Hinweisen).

**8.**

Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdeführerin ausdrücklich bestreitet, sich auf das Gleichbehandlungsgebot berufen zu haben. Aufgrund dessen ist darauf nicht weiter einzugehen.

**9.**

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Verweigerung der Eintragung der internationalen Registrierung Nr. 1125708 "AFFILIATED MANAGERS GROUP" durch die Vorinstanz für die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36 rechtmässig war. Die Beschwerde ist daher abzuweisen.

**10.**

**10.1** Angesichts dieses Verfahrensausgangs 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. 4bis VwVG, 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.– anzunehmen ist (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen. Die daher auf Fr. 2'500.– festzusetzenden Gerichtskosten sind angesichts des Verfah-

rensausgangs der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Der von ihr einbezahlte Kostenvorschuss in derselben Höhe ist zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden.

**10.2** Eine Parteientschädigung ist weder der unterliegenden Beschwerdeführerin noch der Vorinstanz zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 und 3 VGKE).

### **Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**

**1.**

Die Beschwerde wird abgewiesen.

**2.**

Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.– werden der Beschwerdeführerin auf-erlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

**3.**

Es werden keine Parteientschädigungen ausgerichtet.

**4.**

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. IR1125708; Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

Marc Steiner

Beatrice Badilatti

**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: 16. Dezember 2016