**Bundesverwaltungsgericht**
**Tribunal administratif fédéral**
**Tribunale amministrativo federale**
**Tribunal administrativ federal**

Abteilung II
B-6632/2011

# Urteil vom 18. März 2013

Besetzung

Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),
Richter Marc Steiner,
Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiber Beat König.

Parteien

**HAMILTON Medical AG,** Via Crusch 8, 7402 Bonaduz, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Marco Bundi, Meisser & Partners, Bahnhofstrasse 8, 7250 Klosters,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Verfügung vom 4. November 2011 betreffend Markeneintragungsgesuch Nr. 62173/2009 ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION.

## Sachverhalt:

**A.**
Mit Gesuch Nr. 62173/2009 vom 3. November 2009 ersuchte die HAMILTON Medical AG (Beschwerdeführerin) das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz) um Eintragung der Wortmarke ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION, welche für verschiedene Waren der Klasse 10 beansprucht wurde.

Mit Schreiben vom 2. Februar 2010 beanstandete die Vorinstanz die Anmeldung. Sie machte geltend, das angemeldete Zeichen stelle Gemeingut dar. Es werde als Fachbegriff der Medizin vom medizinischen Fachpersonal problemlos als "anpassungsfähige unterstützende Beatmung" verstanden. Das Zeichen beschreibe in Verbindung mit Waren der Klasse 10 direkt deren Zweckbestimmung, nämlich die Verwendung dieser Waren als medizinische Geräte zur Beatmung oder als direkt in diesem Umfeld beispielsweise zur Überwachung eingesetzte Hilfsmittel. Aufgrund des direkt beschreibenden Gehalts fehle es dem Zeichen an der konkreten Unterscheidungskraft.

Im erwähnten Schreiben beanstandete die Vorinstanz sodann, dass das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, für welches die Beschwerdeführerin ihr Zeichen beanspruche, nicht den Anforderungen von Art. 11 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 (MSchV, SR 232.111) entspreche.

Die Beschwerdeführerin machte mit Schreiben vom 19. Februar 2010 geltend, ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION sei – ebenso wie das von ihr separat angemeldete Zeichen ASV – ein unterscheidungskräftiges Zeichen. Wie die Fachliteratur durchwegs zeige, würden diese Zeichen im Bereich der Medizinaltechnik ausschliesslich mit der Beschwerdeführerin in Verbindung gebracht (wird näher ausgeführt). Bei den beiden genannten Zeichen handle es sich nicht um beschreibende Angaben, welche freizuhalten seien. Das Zeichen ASV sei bereits seit 1998 in Deutschland geschützt. Für die daraus abgeleitete Form ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION zeige sich daran, dass die Beschwerdeführerin hinter diesem von ihr kreierten Zeichen stehe. Mit dem Vorbehalt, dass sie die Verkehrsdurchsetzung der beiden Zeichen in der Schweiz nachweise, sofern die Vorinstanz an der Nichteintragung festhalte, hielt die Beschwerdeführerin an ihrem Antrag auf Eintragung der Marke ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION (und der Marke ASV) fest.

Mit Schreiben vom 1. März 2011 hielt die Vorinstanz an ihrer Auffassung fest, wonach das Zeichen ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION wegen fehlender Unterscheidungskraft vom Markenschutz für die beanspruchten Waren grundsätzlich ausgeschlossen sei. Gegen den Markenschutz spreche zudem ein erhebliches Freihaltebedürfnis. Einzig für die Waren "seringues à usage médical" der Klasse 10 sei es möglich, das genannte Zeichen zum Markenschutz zuzulassen. Nicht mehr festgehalten hat die Vorinstanz an der Beanstandung, das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis widerspreche Art. 11 MSchV.

Mit Verfügung vom 4. November 2011 wies die Vorinstanz das Schweizer Markeneintragungsgesuch Nr. 62173/2009 – ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION für die folgenden Waren der Klasse 10 zurück (Dispositiv-Ziff. 1):

> "Appareils et instruments médicaux, électro-médicaux et chirurgicaux, appareils pour la respiration médicaux, appareils d'anesthésie; distributeurs pour prendre et choisir des supports de réactifs à usage médical; respirateurs pour la respiration artificielle et appareils et instruments de le contrôler (inspection); appareils pour l'analyse à usage médical; spiromètres; appareils pour la mesure de fonctions cardiaques, circulatoires, aspiratoires et pulmonaires; instruments de tests à usage médical; appareils technico-médicaux pour l'enregistrement électronique, la transformation électronique, la présentation électronique, l'accumulation électronique, la transmission électronique et l'impression électronique des données, notamment des données clientèles."

Sodann verfügte die Vorinstanz, das genannte Gesuch werde für die Waren "seringues à usage médical" der Klasse 10 zum Markenschutz zugelassen (Dispositiv-Ziff. 2).

**B.**

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 6. Dezember 2011 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Vorinstanz sei deren Verfügung vom 4. November 2011 betreffend die Schweizer Markenanmeldung Nr. 62173/2009 – ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, die vorliegende Marke zum Schutz in der Schweiz für die in Dispositiv-Ziff. 1 der Verfügung genannten Waren der Klasse 10 zuzulassen.

In formeller Hinsicht verlangt die Beschwerdeführerin sodann, das Verfahren sei mit dem Beschwerdeverfahren betreffend die Zurückweisung der

Schweizer Marke Nr. 62172/2009 ASV zu vereinigen. Zudem behält sie sich die Einreichung weiterer ärztlicher Bestätigungsschreiben vor und beantragt die Befragung von Ärzten (vgl. Beschwerde, S. 15).

Zur Begründung ihres Rechtsmittels führt die Beschwerdeführerin im Wesentlichen aus, die verlangte Verfahrensvereinigung sei sinnvoll, weil ASV als Abkürzung von ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION zu verstehen sei. Diese beiden Zeichen würden – wie die Fachliteratur zeige – ausschliesslich mit der Beschwerdeführerin in Verbindung gebracht werden und seien auch von ihr kreiert worden. Die Belege, welche die Vorinstanz für den angeblich beschreibenden Charakter des Zeichens ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION anführe, seien nicht stichhaltig. Insbesondere seien die von der Vorinstanz angestellten Internetrecherchen nicht beweiskräftig. Abzustellen sei vielmehr auf die Fachliteratur, da vorliegend Spezialisten aus dem Beatmungsbereich den massgebenden Verkehrskreis bilden würden. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz bestehe am Zeichen ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION auch kein Freihaltebedürfnis, zumal genügend alternative Bezeichnungen für ähnliche medizinische Geräte der Konkurrenten bestünden. Auch sei nicht hinreichend nachgewiesen, dass durch eine Degenerierung bzw. einen Bedeutungswandel des Zeichens ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION ein Freizeichen entstanden sei. Im Übrigen sei dieses Zeichen aufgrund seiner Verkehrsdurchsetzung einzutragen.

**C.**

Mit Vernehmlassung vom 1. März 2012 beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde sei unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin abzuweisen. Zur Begründung verweist sie auf ihr Schreiben vom 1. März 2011. Ergänzend bringt sie vor, entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin lasse sich aus dem Umstand, dass die angesprochenen Abnehmerkreise das fragliche Zeichen einzig mit der Beschwerdeführerin in Verbindung bringen, nichts zugunsten der originären Unterscheidungskraft ableiten. ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION beschreibe in Verbindung mit den Waren der Klasse 10, für welche die Beschwerdeführerin Markenschutz verlange, einen Beatmungsmodus. Die angesprochenen Verkehrskreise würden das Zeichen als unmittelbaren Hinweis auf Art und Zweckbestimmung dieser Waren verstehen. Für die Unterscheidungskraft ohne Belang sei die Tatsache, dass die Beschwerdeführerin die Begriffskombination ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION kreiert und im Markt eingeführt habe. Ebenso wenig sei massgebend, ob es sich dabei um eine Wortneuschöpfung handle. Bei den von der Beschwerdeführerin ins

Recht gelegten Stellen aus der Fachliteratur würde der Begriff jeweils in beschreibender Weise verwendet, auch wenn dabei zum Teil auf die Beschwerdeführerin hingewiesen werde. Auch die mit der Beschwerde eingereichten weiteren Unterlagen (wie namentlich Studienberichte zu dem von der Beschwerdeführerin entwickelten Beatmungskonzept und fünf Stellungnahmen von Ärzten) würden den direkt beschreibenden Charakter nicht in Frage stellen. Eine Verkehrsdurchsetzung sei vorliegend nicht belegt, da die vorhandenen Unterlagen im Zusammenhang mit den Waren, für welche das Zeichen geschützt werden soll, namentlich keinen Aufschluss über die erzielten Umsätze, die Werbeanstrengungen und die Form des Zeichengebrauchs geben würden.

**D.**

Mit Replik vom 30. April 2012 hält die Beschwerdeführerin unter Einreichung neuer Unterlagen an ihren Rechtsbegehren fest und verlangt "die Zulassung der beiden Markenanmeldungen Nr. 62172/2009 ASV und 62173/2009 ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION, eventualiter mit dem Vermerk 'im Verkehr durchgesetzt' " (Replik, S. 2). Zur Begründung hält sie im Wesentlichen fest, die Kombination von "ADAPTIVE", "SUPPORT" und "VENTILATION" sei ungewöhnlich, da es grammatikalisch korrekt "ADAPTIVE SUPPORTIVE VENTILATION" oder "ADAPTIVE SUPPORT OF VENTILATION" heissen müsse. Der von der Vorinstanz den Begriffen "ADAPTIVE", "SUPPORT" und "VENTILATION" zugeschriebene Sinngehalt sei überdies weder klar noch eindeutig. Es komme hinzu, dass nicht alle beanspruchten Waren direkt mit einem Beatmungsmodus zusammenhängen würden. Bei den angefügten Belegstellen aus der Fachliteratur werde die Beschwerdeführerin zwar nicht jedes Mal in Verbindung mit ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION, aber stets im entsprechenden Kontext genannt. Namentlich der Umstand, dass eine von der Beschwerdeführerin unabhängige Person in einer wissenschaftlichen Publikation ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION als Marke der Beschwerdeführerin bezeichnet habe, mache deutlich, dass dieses Zeichen keinen beschreibenden Charakter aufweise.

Die Beschwerdeführerin bringt ferner vor, das von ihr seit über zehn Jahren verwendete Zeichen ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION werde ausschliesslich mit ihr in Verbindung gebracht. Dies zeige sich namentlich auch an den neu eingereichten Broschüren und Handbüchern zu ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION und werde von fachärztlicher Seite sogar vom Präsidenten der Schweizerischen Gesellschaft für Intensivmedizin und ehemaligem Chefarzt Intensivmedizin des Kantonsspitals Graubün-

den, PD Dr. med. Adrian Frutiger, bestätigt. Geräte mit den Zeichen ASV bzw. ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION würden (mit Ausnahme der deutlich teureren Geräte der Generation "S1") durchschnittlich je zwischen Fr. […] und Fr. […] kosten. Zur Zeit befänden sich in den Spitälern der gesamten Schweiz […] Geräte mit diesen Zeichen. Selbst wenn die Geräte vor zehn Jahren zunächst unter Namen wie "Galileo" erschienen seien, sei doch auf Anhieb klar gewesen, dass diese Geräte "mit der zusätzlichen Marke ASV / ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION die entsprechenden Funktionen beinhalten" würden (vgl. Replik, S. 9). Insgesamt könne von einem durchschnittlichen Jahresumsatz von ungefähr Fr. […] ausgegangen werden, was einen beträchtlichen Anteil an dem in diesem Bereich kleinen und spezifischen Markt bilde. Vor diesem Hintergrund sei die Verkehrsdurchsetzung hinreichend glaubhaft gemacht.

Für den Fall, dass die angegebenen Verkaufszahlen bestritten würden, beantragt die Beschwerdeführerin die Befragung ihres Angestellten Rudolf Büchi als Zeugen.

**E.**

Mit Duplik vom 29. Juni 2012 hält die Vorinstanz unter Einreichung eines Internetauszuges mit Angaben zu den Verkaufszahlen und Preisen für Schlafapnoe-Therapiegeräte an ihrem Antrag auf Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin fest. Zur Begründung verweist sie auf ihre Verfügung vom 4. November 2011 und ihre Vernehmlassung vom 1. März 2012. Sie macht zudem geltend, im eingereichten Bedienungshandbuch und den aktenkundigen Broschüren der Beschwerdeführerin werde das Zeichen ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION nicht markenmässig verwendet. Die Beschwerdeführerin habe nicht dargelegt, für welche Waren sich das von ihr angemeldete Zeichen im Verkehr durchgesetzt habe. Ein Gebrauch dieses Zeichens in Verbindung mit den beanspruchten Waren, welche Teile eines Beatmungsgerätes sein können oder in engem funktionalem Zusammenhang mit diesem stehen, werde durch die eingereichten Unterlagen nicht aufgezeigt. Die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Preise für die Geräte mit dem Zeichen ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION könnten nicht berücksichtigt werden, weil sie – wie ein Vergleich mit den Kosten für ausserklinische Beatmungsgeräte zur Therapie von Schlafapnoe zeige – Teil des Vermarktungskonzeptes der Beschwerdeführerin bilden würden. Unter diesem Gesichtspunkt seien die von der Beschwerdeführerin eingereichten Verkaufszahlen gering. Zudem würden Unterlagen betreffend Werbeaufwendungen fehlen.

**F.**
Die Beschwerdeführerin hat stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung verzichtet.

Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.

## Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

**1.**
**1.1** 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]).

**1.2** Nach dem Rechtsbegehren der Beschwerde soll die angefochtene Verfügung der Vorinstanz vom 4. November 2011 zwar (vollumfänglich) aufgehoben werden. Sinngemäss ist diese Begehren jedoch dahingehend zu verstehen, dass die Beschwerdeführerin den angefochtenen Entscheid nur insoweit aufheben lassen will, als damit ihr Markeneintragungsgesuch Nr. 62173/2009 – ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION für die in Dispositiv-Ziff. 1 der Verfügung genannten Waren der Klasse 10 zurückgewiesen wurde (vgl. zur Auslegung unklarer Rechtsbegehren auch FRANK SEETHALER/FABIA BOCHSLER, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, Art. 52 N 103). Insoweit ist die Beschwerdeführerin als Adressatin der angefochtenen Verfügung 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 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und der Vertreter hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG).

**1.3** Die Beschwerdeführerin verlangt mit ihrer Replik vom 30. April 2012 unter anderem, die Markenanmeldung Nr. 62172/2009 ASV sei zuzulassen.

Ausgangspunkt und Anlass eines jeden Beschwerdeverfahrens ist der durch die Verfügung oder den vorinstanzlichen Entscheid bestimmte Anfechtungsgegenstand, welcher zugleich den Rahmen des möglichen Streitgegenstandes bildet (vgl. anstelle vieler: Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3939/2007 vom 12. März 2008 E. 2.1, mit Hinweisen).

Da die Markenanmeldung Nr. 62172/2009 ASV nicht Gegenstand des vorinstanzlichen Verfahrens und der angefochtenen Verfügung bildete, kann sie auch nicht Streitgegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens sein. Folglich ist insoweit, als die Beschwerdeführerin die Zulassung dieser Markenanmeldung fordert, nicht auf die vorliegende Beschwerde einzutreten.

**1.4** Mit der hiervor (E. 1.3) genannten Einschränkung ist auf die Beschwerde einzutreten.

**2.**
Die Beschwerdeführerin beantragt, das Verfahren sei mit dem Beschwerdeverfahren betreffend die Zurückweisung der Schweizer Marke Nr. 62172/2009 ASV zu vereinigen. Sie begründet diesen Antrag damit, dass es sich beim Zeichen ASV um eine Abkürzung des hier in Frage stehenden Zeichens ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION handle.

**2.1** Jeder vorinstanzliche Entscheid bildet im Allgemeinen ein selbständiges Anfechtungsobjekt, das einzeln anzufechten ist und dessen Beurteilung in einem separaten Urteil zu erfolgen hat. Von diesem Grundsatz abzuweichen und die Anfechtung in einem gemeinsamen Verfahren mit einem einzigen Urteil zuzulassen, ist gerechtfertigt, wenn die einzelnen Sachverhalte in einem engen inhaltlichen Zusammenhang stehen und sich in sämtlichen Fällen gleiche oder ähnliche Rechtsfragen stellen (vgl. BGE 123 V 214 E. 1; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-3637/2010, A-3642/2010, A-3645/2010 und A-3646/2010 vom 6. Juli 2011 E. 1.1.1, A-633/2010 vom 25. August 2010 E. 1.2.1, A-5312/2008 und A-5321/2008 vom 19. Mai 2010 E. 1.2). Unter den gleichen Voraussetzungen lassen sich auch getrennt eingereichte Beschwerden in einem Verfahren vereinigen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-3637/2010, A-3642/2010, A-3645/2010 und A-3646/2010 vom 6. Juli

2011 E. 1.1.1 mit Hinweis, auch zum Folgenden). Die Frage der Vereinigung von Verfahren steht im Ermessen des Gerichtes und hängt mit dem Grundsatz der Prozessökonomie zusammen, wonach ein Verfahren so einfach, rasch und zweckmässig wie möglich zum Abschluss gebracht werden soll.

**2.2** Zwar betreffen vorliegend beide in Frage stehenden Verfahren schweizerische Markenanmeldungsgesuche der Beschwerdeführerin. Auch ist angesichts des Umstandes, dass die Beschwerdeführerin ASV als Abkürzung von ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION versteht, auch ohne Beizug der Akten zum Markeneintragungsgesuch Nr. 62172/2009 ASV und dem entsprechenden Beschwerdeverfahren davon auszugehen, dass der Markenschutz in beiden Verfahren für die gleichen oder ähnliche Waren beansprucht wird. Dennoch bestehen keine stichhaltigen Gründe, welche die beantragte Verfahrensvereinigung rechtfertigen:

Im Rahmen der Prüfung der Schutzfähigkeit einer Marke ist jeweils ausschliesslich das konkret vorgelegte Zeichen zu beurteilen (EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 204 mit Hinweis auf BGE 120 II 307 E. 3a – *Rado*). Auch wenn die Beschwerdeführerin ASV als Abkürzung von ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION versteht, ist hierfür einzig die Sicht der massgeblichen Verkehrskreise ausschlaggebend (vgl. hinten E. 4.1). Daraus folgt, dass eine allfällige Eintragungsfähigkeit eines der beiden Zeichen ASV und ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION als Marke keine präjudizierende Wirkung auf die Beurteilung des jeweils anderen Zeichens hat. Mit anderen Worten droht keine Gefahr sich widersprechender Urteile. Auch im Übrigen sind keine triftigen Gründe für eine Vereinigung der Verfahren ersichtlich, ist doch keine damit verbundene einfachere, raschere oder zweckmässigere Beurteilung der beiden Markeneintragungsgesuche zu erwarten.

**3.**

Gemäss Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) sind Zeichen, die zum Gemeingut gehören, vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden. Zum Gemeingut gehören zum einen Zeichen, denen die für die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, und zum anderen Zei-

chen, welche für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind (s. anstelle vieler: Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2225/2011 vom 7. Mai 2012 E. 2.1 – *EIN STÜCK SCHWEIZ*, mit Hinweisen; vgl. dazu auch Urteil des Bundesgerichts 4A_343/2012 vom 19. September 2012 E. 2.1 – *EIN STÜCK SCHWEIZ*).

**3.1** Die Antwort auf die Frage, ob ein Zeichen aufgrund fehlender Unterscheidungskraft zum Gemeingut gehört, richtet sich nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts vorwiegend nach dem Kriterium des beschreibenden Charakters des Zeichens. Als beschreibende Angaben gelten sachliche Hinweise hinsichtlich der Waren oder Dienstleistungen; diese werden seitens der betroffenen Verkehrskreise nicht als individualisierende Hinweise auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden (fehlende Unterscheidungskraft; vgl. BGE 134 II 223 E. 3.4.4). Zum Gemeingut gehören demnach namentlich Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie beispielsweise die Beschaffenheit, die Bestimmung, den Verwendungszweck, die Zeit der Erzeugung oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, für welche das Zeichen hinterlegt wurde, sofern solche Hinweise vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit sowie ohne Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 [*akustische Marke*]; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.1 – *IRONWOOD*, B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 2 – *BIOSCIENCE ACCELERATOR*, und B-7245/2009 vom 29. Juli 2010 E. 2 – *LABSPACE*, je mit Hinweisen). Als Gemeingut nicht schutzfähig sind auch Zeichen, welche sich ausschliesslich in allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (Urteil des Bundesgerichts 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 – *we make ideas work*; BGE 129 III 225 E. 5.1 – *Masterpiece I*).

Für die naheliegende Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters massgebend sind die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.1 – *IRONWOOD*; MARBACH, a.a.O., N. 209 ff.).

**3.2** Englische Ausdrücke können Gemeingut bilden, wenn sie von einem nicht unbedeutenden Teil der Bevölkerung der Schweiz verstanden werden (BGE 129 III 225 E. 5.1 S. 228 – *Masterpiece I*; Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 3.1 f., publ. in Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2004, 400 – *Discovery Travel & Adventure Channel*). Nach der Rechtsprechung ist in-

des vom breiten Publikum nur die Kenntnis eines Grundwortschatzes englischer Vokabeln zu erwarten (BGE 125 III 203 E. 1c – *Budweiser*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.2 – *IRONWOOD*). Fachkreise verfügen demgegenüber in ihrem Fachgebiet häufig über gute Englischkenntnisse (Urteil des Bundesgerichts 4A_455/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 – *AdRank*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.2 – *IRONWOOD*). Fremdwörter können sich unter Umständen auch branchenspezifisch als Sachbezeichnung etabliert haben sowie im Zusammenhang mit konkreten Waren oder Dienstleistungen in einem beschreibenden Sinn verstanden werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.2 – *IRONWOOD*, mit Rechtsprechungshinweisen).

**3.3** Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts muss ein Grenzfall im Bereich der Zeichen des Gemeingutes eingetragen und die endgültige Entscheidung dem Zivilrichter überlassen werden (BGE 130 III 328 E. 3.2 – *Swatch-Uhrband*, BGE 129 III 225 E. 5.3 – *Masterpiece I*).

**4.**

**4.1** Ob ein Zeichen zum Markenschutz zuzulassen ist, richtet sich nach dem Gesamteindruck, welchen es bei den massgebenden Adressaten in der Erinnerung hinterlässt (BGE 134 III 547 E. 2.3.1 – *Stuhl* [*3D*], mit Rechtsprechungshinweisen). Das Gericht hat deshalb vorab die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4519/2011 [B-4523/2011, B-4525/2011] vom 31. Oktober 2012 E. 3.6 – *RHÄTISCHE BAHN*, *BERNINABAHN* und *ALBULABAHN*, mit Hinweisen). Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft entscheidend ist die Sicht des angesprochenen Abnehmerkreises für die Waren, wobei auch das Verständnis betroffener Fachkreise zu berücksichtigen ist (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.3 – *IRONWOOD*, mit Hinweisen). Für die Annahme von Gemeingut genügt es dabei, dass nur ein bestimmter Kreis der Adressaten, z.B. der Kreis der Fachleute, das Zeichen als beschreibend erachtet (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 3 – *BIOSCIENCE ACCELERATOR*, mit Hinweisen).

**4.2** Das Zeichen ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION wird für folgende Waren beansprucht:

> "Appareils et instruments médicaux, électro-médicaux et chirurgicaux, appareils pour la respiration médicaux, appareils d'anesthésie; distributeurs pour

> prendre et choisir des supports de réactifs à usage médical; respirateurs pour la respiration artificielle et appareils et instruments de le contrôler (inspection); appareils pour l'analyse à usage médical; spiromètres; appareils pour la mesure de fonctions cardiaques, circulatoires, aspiratoires et pulmonaires; instruments de tests à usage médical; appareils technico-médicaux pour l'enregistrement électronique, la transformation électronique, la présentation électronique, l'accumulation électronique, la transmission électronique et l'impression électronique des données, notamment des données clientèles."

Es muss davon ausgegangen werden, dass sich der massgebende Verkehrskreis hier in erster Linie aus Ärzten und anderen medizinischen Fachpersonen zusammensetzt. Die Vorinstanz hat denn auch zu Recht angenommen, dass sich die beanspruchten Waren primär an medizinische Fachpersonen wie Ärzte, Anästhesisten, Chirurgen, medizinisches Pflegepersonal und medizinische Technikfachleute richten und für die Beurteilung der Unterscheidungskraft das Verständnis dieser Verkehrskreise massgebend ist. Ebenso im Ergebnis zutreffend hat die Vorinstanz angenommen, dass dieser (mit spezialisierten Fachprodukten technischer Natur befasste) Personenkreis über (zumindest) "erhöhte" Englischkenntnisse verfügt (vgl. Schreiben der Vorinstanz vom 1. März 2011, S. 2; vgl. dazu auch MARBACH, a.a.O., N. 217).

Ob auch eine begrenzte Zahl gut informierter medizinischer Laien, nämlich insbesondere Patienten, bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft als angesprochener Verkehrskreis zu betrachten ist (vgl. zu einem entsprechend gelagerten Fall Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6070/2007 vom 24. April 2008 E. 3.1 – *TRABECULAR METAL*), kann hier – wie im Folgenden aufgezeigt wird – offen gelassen werden.

Für die Beurteilung des Freihaltebedürfnisses bilden diejenigen Unternehmen den massgebenden Verkehrskreis, welche gleiche oder ähnliche Produkte wie die im Eintragungsgesuch angegebenen Waren herstellen und anbieten (vgl. CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 44).

**5.**

Bei der Zeichenkombination ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION handelt es sich um eine Wortneuschöpfung, die aus drei englischen Wörtern zusammengesetzt ist.

**5.1** Während dem Begriff "adaptive" die Sinngehalte "anpassungsfähig, lernfähig, adaptiv" zukommen, lässt sich "support" auf Deutsch mit "Halt", "Stütze" oder "Unterstützung" und "ventilation" mit "Belüftung" oder "künstliche Beatmung" übersetzen (siehe zum Ganzen PONS Online Wörterbuch Englisch-Deutsch, abrufbar unter www.pons.de [im Folgenden: PONS], zuletzt besucht am 20. Februar 2013; Beilage 8 zur Vernehmlassung).

Das von der Vorinstanz herangezogene medizinische Lexikon (vgl. Schreiben der Vorinstanz vom 1. März 2011, S. 1) übersetzt den Begriff "ventilation" mit "Lüftung; Belüftung", beschreibt ihn in physiologischer Hinsicht als "Transport von Sauerstoff aus der Außenwelt in die Lungenalveolen bzw. von $CO_2$ in umgekehrter Richtung als Effekt der Atmung" und nennt als Beispiel für seine Verwendung in der Medizin "non-invasive ventilation", verstanden als "nicht invasive Beatmung" bzw. "Beatmungsverfahren ohne endotrachealen Zugang als unterstützende Maßnahme […]" (Roche Lexikon Medizin, abrufbar unter http://www.tk.de/rochelexikon/ [im Folgenden: Roche Lexikon], zuletzt besucht am 20. Februar 2013).

Nach den Wörterbüchern heisst das hinterlegte Zeichen also in etwa "anpassungsfähige Stütze der Belüftung", "anpassungsfähige Stütze der Beatmung" oder – entsprechend einer von der Vorinstanz vorgenommenen Übersetzung – "anpassungsfähige unterstützende Beatmung" (vgl. Vernehmlassung, S. 3). Aus Sicht der englischen Grammatik wären die ersten drei der genannten Übersetzungen freilich nur statthaft, wenn das Zeichen aus der Wortkombination "adaptive support of ventilation" bestehen würde, und müsste das Zeichen für die letztgenannte Übersetzung "adaptive supportive ventilation" lauten (vgl. Replik, S. 3).

**5.2** Ein Zeichen muss nicht zwingend in einem Wörterbuch erwähnt sein, um vom Markenschutz ausgeschlossen zu werden. Auch neue, bisher ungebräuchliche Ausdrücke können beschreibend sein, wenn die beteiligten Verkehrskreise sie nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der Sprachbildung als Aussage über bestimmte Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung verstehen. Es genügt, wenn ein Ausdruck zwar heute noch nicht allgemein gebraucht wird, dessen Sinn aber von den Kreisen, an welche er sich richtet, als beschreibend verstanden wird (s. zum Ganzen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.5 - NOBLEWOOD, mit Rechtsprechungshinweisen).

Vor diesem Hintergrund ist für die Frage des beschreibenden Charakters des Zeichens unerheblich, ob es – wie die Beschwerdeführerin geltend macht (vgl. Beschwerde, S. 7 und S. 10) – von ihr kreiert wurde (vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2713/2009 vom 26. November 2009 E. 4).

**5.3** Auch grammatikalische Unregelmässigkeiten schliessen nicht aus, dass die massgebenden Verkehrskreise ein Zeichen als beschreibende Aussage über bestimmte Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung auffassen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 4.2.1 – *BIOSCIENCE ACCELERATOR*, mit Rechtsprechungshinweis; MARBACH, a.a.O., N. 285).

Ein Zeichen ist bereits dann vom Markenschutz auszuschliessen, wenn einer seiner Bedeutungsgehalte in Bezug auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen naheliegend und beschreibend ist (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3052/2009 vom 16. Februar 2010 E. 5.1.1 – *DIAMONDS OF THE TSARS*, mit Hinweisen). Weist ein Zeichen abstrakt betrachtet mehrere Bedeutungen auf, ist deshalb von demjenigen Verständnis auszugehen, das im Zusammenhang mit den konkret beanspruchten Produkten und nach dem Verständnis des massgeblichen Verkehrskreises nahe liegt, und zu klären, ob dieser vorrangige Bedeutungsgehalt hinsichtlich der beanspruchten Waren anspielend oder mit der Folge der Schutzunfähigkeit beschreibend ist (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2687/2011 vom 20. Februar 2012 E. 5.1 – *NORMA*, und B-3052/2009 vom 16. Februar 2010 E. 5.1.1 – *DIAMONDS OF THE TSARS*).

**5.4** Angesichts der hiervor in E. 4.2 genannten, von der Beschwerdeführerin beanspruchten Waren liegt es nahe, vorliegend von der Übersetzung "anpassungsfähige unterstützende Beatmung" auszugehen (vgl. vorn 5.1). Mit Blick auf den in Frage stehenden medizinischen Kontext ergäbe sich selbst dann, wenn "ventilation" aus dem Zeichen ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION gemäss einem allgemeineren Verständnis mit "Luftzufuhr" übersetzt würde, im Wesentlichen derselbe Sinngehalt. Der Umstand, dass die Übersetzung "anpassungsfähige unterstützende Beatmung" bzw. "anpassungsfähige unterstützende Luftzufuhr" – wie die Beschwerdeführerin vorbringt (vgl. Replik, S. 3) – grammatikalisch nicht ganz korrekt ist, schliesst den beschreibenden Charakter des im Streit liegenden Zeichens nicht aus (vgl. hiervor E. 5.3).

Bei der Prüfung, ob ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION mit der Bedeutung "anpassungsfähige unterstützende Beatmung" mit Blick auf die beanspruchten Waren beschreibend ist, muss zwischen den verschiedenen Warenkategorien differenziert werden.

**5.4.1** Die vorliegend beanspruchten Waren umfassen folgende Kategorien: Beatmungsgeräte (*appareils pour la respiration médicaux; respirateurs pour la respiration artificielle*), medizinische Geräte, unter welche auch Beatmungsgeräte fallen (*appareils et instruments médicaux, électromédicaux et chirugicaux*), Apparate, die der Messung des ein- bzw. ausgeatmenten Luftvolumens dienen (*spiromètres*) oder allgemein für die Messung der Herz- und Lungenfunktion eingesetzt werden (*appareils pour la mesure de fonctions cardiaques, circulatoires, aspiratiores et pulmonaires*), und technisch-medizinische Apparate, welche der elektronischen Speicherung sowie Übermittlung von Daten dienen (*appareils technico-médicaux pour l'enregistrement électronique, la transformation électronique, la présentation électronique, l'accumulation électronique, la transmission électronique et l'impression électronique des données, notamment des données clientèles*) (vgl. Vernehmlassung, S. 4).

**5.4.2** Nach Auffassung der Vorinstanz beschreibt das Zeichen ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION in Verbindung mit den beanspruchten Waren vor dem Hintergrund, dass bei der medizinischen Beatmung verschiedene, miteinander verbundene Apparate und Instrumente (wie Anästhesiegeräte, Lungenvolumenmeter, Testgeräte, Kontrastmittelverabreichungsinstrumente und -geräte) in Form eines Systems zum Einsatz kommen, einen Beatmungsmodus. Deshalb werde das Zeichen von den massgebenden Verkehrskreisen als unmittelbarer Hinweis auf Art und Zweckbestimmung der beanspruchten Waren aufgefasst (Vernehmlassung, S. 4 f.).

Die Beschwerdeführerin wendet dagegen insbesondere ein, nicht alle beanspruchten Waren stünden in einem direkten Zusammenhang mit einem Beatmungsmodus. Letzteres gelte namentlich für die *appareils technico-médicaux pour l'enregistrement électronique, la transformation électronique, la présentation électronique, l'accumulation électronique, la transmission électronique et l'impression électronique des données, notamment des données clientèles* (Replik, S. 3).

Mit diesem Einwand verkennt die Beschwerdeführerin, dass von der Vorstellung auszugehen ist, welche die Abnehmer bzw. die massgebenden

medizinischen Fachpersonen bilden, wenn sie auf das Zeichen ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION in Verbindung mit den vorgenannten Waren stossen. Es genügt für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft, wenn die relevanten Verkehrskreise das Zeichen als Beschreibung *eines* der möglichen Verwendungszwecke der Waren auffassen, und sei es vorliegend nur der Einsatz als Teil eines Beatmungssystems.

**6.**
Nach dem Ausgeführten bleibt zu prüfen, ob der Ausdruck ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION vom massgebenden Kreis medizinischer Fachleute üblicherweise im Sinne von "anpassungsfähiger unterstützender Beatmung" und damit als direkter Hinweis auf den Verwendungszweck der beanspruchten Waren verstanden wird.

**6.1** Die Vorinstanz zog gestützt auf Recherchen, die sie mittels der Internetsuchmaschine *google* durchführte, den Schluss, dass der Ausdruck ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION in den Bereichen Schlaf- und Beatmungsmedizin als Bezeichnung für einen Beatmungsmodus verwendet werde. Auch ohne die Resultate ihrer Internetrecherche sei davon auszugehen, dass die ausschlaggebenden Verkehrskreise das Zeichen als unmittelbaren Hinweis auf die Verwendung der beanspruchten Waren der Klasse 10 auffassen würden, und zwar in dem Sinne, dass diese Waren für die "Adaptive support ventilation" benötigt, bei diesem Therapiemodus zum Einsatz gelangen oder damit in engem Zusammenhang stehen würden. Dabei sei zu beachten, dass bei diesem Therapiemodus verschiedene, zu einem eigentlichen System miteinander verbundene Apparate und Instrumente zum Einsatz kämen. Die beteiligten Verkehrskreise würden das vorliegende Zeichen nicht direkt mit der Beschwerdeführerin in Verbindung bringen (Beilage 4 zur Vernehmlassung, S. 2–4).

**6.2** Die Beschwerdeführerin bestreitet unter Hinweis auf verschiedene Stellen aus der Fachliteratur die Annahme der Vorinstanz, wonach das Zeichen ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION vom massgebenden Verkehrskreis als Bezeichnung eines Beatmungsmodus verstanden wird und deshalb beschreibenden Charakter aufweist. Die von der Beschwerdeführerin ins Recht gelegten Auszüge aus der Fachliteratur würden vielmehr deutlich machen, dass das Zeichen ausschliesslich mit ihr in Verbindung gebracht werde. Die Belege, welche die Vorinstanz für ihre gegenteilige Auffassung anführe, seien aus verschiedenen Gründen nicht stichhaltig. Insbesondere gehe es nicht an, auf Einträge aus Wikipedia und Google abzustellen, da die massgebenden medizinischen Fachpersonen, näm-

lich Spezialisten aus dem Beatmungsbereich, ihr Wissen aus Fachliteratur beziehen würden und Ergebnisse von Internetrecherchen ohnehin geringen Beweiswert hätten (vgl. Beschwerde, S. 9–13).

**6.3** Die von der Beschwerdeführerin eingereichten Belegstellen aus der Fachliteratur beschreiben übereinstimmend "adaptive support ventilation" als Beatmungsmodus bzw. Beatmungsform (vgl. dazu im Einzelnen hinten E. 9.3). Eines der Fachbücher, nämlich das Lehrbuch "1 x 1 der Beatmung" von F. Bremer, definiert diesen Beatmungsmodus als "angepasste unterstützende Beatmung" (vgl. hinten E. 9.3.1) und misst damit dem Terminus weitgehend die gleiche Bedeutung bei, wie sie dem Zeichen ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION mit der Umschreibung "anpassungsfähige unterstützende Beatmung" bzw. "anpassungsfähige unterstützende Luftzufuhr" der vorliegenden Prüfung des beschreibenden Charakters zugrunde gelegt wurde. Auch ein aktenkundiger Auszug aus einem anderen Fachbuch unterstreicht die Anpassungsfähigkeit der mit "adaptive support ventilation" bezeichneten Beatmungsform (vgl. hinten E. 9.3.3).

Vor diesem Hintergrund lassen schon die seitens der Beschwerdeführerin angerufenen Belegstellen aus der Fachliteratur den Schluss zu, dass der massgebende Kreis medizinischer Fachpersonen das Zeichen ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 10 ohne besondere Denkbemühungen sowie ohne Fantasieaufwand als direkten Hinweis auf den Verwendungszweck dieser Waren, nämlich der Realisierung einer anpassungsfähigen unterstützenden Beatmung, auffasst. Es kann deshalb offen bleiben, inwieweit die Vorinstanz im vorliegenden Zusammenhang auf Ergebnisse von Internetrecherchen abstellen durfte, und muss davon ausgegangen werden, dass das Zeichen beschreibenden Charakter hat.

**6.4** Nach dem Ausgeführten ist erstellt, dass ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION für die von der Beschwerdeführerin beanspruchten, vorliegend noch strittigen Waren beschreibend und das angemeldete Zeichen somit ein Zeichen des Gemeingutes im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG ist.

**7.**
In ihrem Eventualstandpunkt beantragt die Beschwerdeführerin die Eintragung von ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION als durchgesetzte Marke.

**7.1** Zeichen, welche Gemeingut sind, können grundsätzlich gemäss Art. 2 Bst. a MSchG mittels Verkehrsdurchsetzung derivative Unterscheidungskraft und markenrechtlichen Schutz erlangen, sofern kein absolutes Freihaltebedürfnis besteht (vgl. BGE 134 III 314 E. 2.3.2 – *M/M-joy*; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5169/2011 vom 17. Februar 2012 E. 2.5 – *OKTOBERFEST-BIER*).

**7.2** Was der Verkehrsdurchsetzung zugänglich ist, lässt sich nicht allgemein sagen und ist unter Umständen von sich wandelnden Verhältnissen bestimmt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5169/2011 vom 17. Februar 2012 E. 2.5 – *OKTOBERFEST-BIER*, mit Rechtsprechungshinweis). Absolut freihaltebedürftig sind jene Zeichen, welche im Alltagsleben unentbehrlich sind, für die gleichwertige Alternativen fehlen und auf deren freie Verwendung die Konkurrenten angewiesen sind. Daher nicht durchsetzungsfähig sind Zeichen, welche zur unmittelbaren Aussage hinsichtlich Waren und Dienstleistungen benötigt werden, und solche, auf deren Verwendung der Verkehr zwingend angewiesen ist. Grundsätzlich ist das Freihaltebedürfnis hinsichtlich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu prüfen. Bei Worten, welche ausschliesslich die Beschaffenheit einer Ware oder Dienstleistung beschreiben, ist bei der Beurteilung der Unentbehrlichkeit nicht bloss auf die Bedürfnisse der aktuellen Konkurrenten abzustellen, sondern auch auf jene der potentiellen Konkurrenten des Markenhinterlegers. Wenn den Konkurrenten eine Vielzahl gleichwertiger Alternativen zur Verfügung steht, kann ein absolutes Freihaltebedürfnis an einem Zeichen verneint werden (s. zum Ganzen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5169/2011 vom 17. Februar 2012 E. 2.3 – *OKTOBERFEST-BIER*, mit Hinweisen).

**7.3** Im Verkehr durchgesetzt hat sich ein Zeichen, wenn es von einem erheblichen Teil der Adressaten der betreffenden Waren oder Dienstleistungen im Wirtschaftsverkehr als individualisierender Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird (BGE 131 III 121 S. 131 E. 6 – *Smarties*; BGE 130 III 328 S. 331 – *Swatch-Uhrband*; BGE 128 III 441 S. 444 E. 1.2 – *Appenzeller*). Eine solche Verkehrsdurchsetzung ist die Folge eines intensiven oder langen und im Wesentlichen unbestritten gebliebenen Alleingebrauchs, welcher dazu führt, dass das Zeichen im Laufe der Zeit trotz seiner von Haus aus fehlenden Unterscheidungskraft als Merkmal eines ganz bestimmten Unternehmens gewertet wird (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5169/2011 vom 17. Februar 2012 E. 2.5 – *OKTOBERFEST-BIER*, mit Hinweis). Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung bilden somit (unter anderem) der markenmässige

Gebrauch des Zeichens sowie der dadurch bewirkte Umstand, dass das Publikum darin einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft und nicht nur eine Warenbezeichnung erblickt (BGE 114 II 171 E. 3 – *EILE MIT WEILE*).

Für die Verkehrsdurchsetzung nicht erforderlich ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise das Unternehmen namentlich kennen (BGE 128 III 441 E. 1.2 – *Appenzeller*). Die Verkehrsdurchsetzung ist zwar ein Rechtsbegriff; bei der Frage, ob ihre Voraussetzung einer besonderen Verkehrsgeltung erfüllt ist, handelt es sich aber um eine Tatfrage (Urteil des Bundesgerichts vom 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6.1 *Post*). Sind die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung gegeben, wird die Marke mit dem Vermerk "durchgesetzte Marke" in das Markenregister eingetragen (Art. 40 Abs. 2 Bst. c MSchG).

**7.3.1** Wer sich auf die Verkehrsdurchsetzung einer Marke beruft, hat sie zu belegen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5614/2008 vom 3. Dezember 2010 E. 4.1 – "*Freischwinger Panton*" [*3D*]). Im Eintragungsverfahren nimmt die Vorinstanz bloss eine formale Prüfung der Verkehrsdurchsetzung vor und verlangt nur deren Glaubhaftmachung (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5614/2008 vom 3. Dezember 2010 E. 4.1 – "*Freischwinger Panton*" [*3D*], mit Hinweisen). Der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung muss deshalb nicht zur vollen Überzeugung der zuständigen Behörde erbracht werden; stattdessen genügt es, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die glaubhaft zu machenden Tatsachen spricht, auch wenn die Behörde noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie tatsächlich nicht vorhanden sein könnten (BGE 130 III 328 E. 3.2 – *Swatch-Uhrband*, BGE 125 III 368 E. 4, BGE 120 II 393 E. 4c). Eine Verkehrsdurchsetzung kann entweder mittels Belegen oder durch eine repräsentative Umfrage glaubhaft gemacht werden (BGE 130 III 328 E. 3.1 – *Swatch-Uhrband*).

Die Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens kann aus Tatsachen abgeleitet werden, welche erfahrungsgemäss einen Rückschluss auf die Wahrnehmung des Zeichens durch das Publikum erlauben. Dazu zählen insbesondere langjährige bedeutsame Umsätze, welche unter einem Zeichen getätigt worden sind, oder intensive Werbeanstrengungen. Denkbar ist indessen auch der direkte Nachweis durch eine repräsentative Befragung des massgebenden Publikums (vgl. zum Ganzen Urteil des Bundesgerichts 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6.2 mit Rechtsprechungs-

hinweisen; zum massgebenden Zeitraum des Markengebrauchs auch sogleich E. 7.3.2).

**7.3.2** Aufgrund des Hinterlegungsprinzips muss die Verkehrsdurchsetzung spätestens zum Zeitpunkt der Hinterlegung erfolgt sein (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 6.1 – *Salesforce.com*, mit Hinweisen). Allfällige Durchsetzungsbelege haben sich daher nachweislich auf die Zeit vor dem Hinterlegungsdatum zu beziehen. Die Vorinstanz verlangt für das Glaubhaftmachen der Verkehrsdurchsetzung einer Marke in der Regel einen belegbaren Markengebrauch während zehn Jahren (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-788/2007 vom 1. April 2008 E. 8 – *traveltip DAS MAGAZIN FÜR FERIEN* [*fig.*]). In besonderen Fällen genügt auch eine kürzere Gebrauchsperiode (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-788/2007 vom 1. April 2008 E. 8 – *traveltip DAS MAGAZIN FÜR FERIEN* [*fig.*], und B-7461/2006 vom 16. März 2007 E. 5 – *Yeni Raki/Yeni Efe*).

**7.3.3** Unter dem (im Eintragungsverfahren glaubhaft zu machenden) markenmässigen Gebrauch wird der Gebrauch einer Marke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen verstanden, also der produktbezogene im Gegensatz zum rein unternehmensbezogenen, ausschliesslich firmenmässigen Gebrauch. Ein Anbringen der Marke auf der Ware oder deren Verpackung selbst wird nicht vorausgesetzt. Der Zusammenhang von Marke und Produkt kann auch auf andere Weise hergestellt werden, etwa durch die Verwendung des Zeichens in Angeboten, Rechnungen, Katalogen, Prospekten und dergleichen, sofern die Adressaten darin einen spezifischen Produktbezug und nicht bloss einen allgemeinen Unternehmensbezug erkennen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 6.9.1 – *Mobility* mit Verweis auf Urteil des Bundesgerichts 4C.229/2003 vom 20. Januar 2004 E. 5 – *Tripp Trapp*). Auf allfälligen Durchsetzungsbelegen muss insbesondere ersichtlich sein, dass die Marke auf dem Markt als solchem und so in Erscheinung getreten ist, wie sie geschützt werden soll (BVGE 2009/4 E. 7.3.1 – *Post*, mit Hinweisen, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 6.9.1 – *Mobility* mit Verweis auf das Urteil des Bundesgerichts vom 9. Oktober 1979 E. 4 – *Diagonal*, veröffentlicht in Schweizerisches Patent-, Muster- und Markenblatt [PMMBl] 1980 S. 10). Die Verkehrsdurchsetzung kann sich zudem nur auf diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen erstrecken, für

die sie belegt worden ist (vgl. Urteil der RKGE vom 5. Mai 2002 veröffentlicht in sic! 2002 S. 242 ff. E. 5.a – "*Postgelb" [Farbmarke]*).

**7.3.4** In räumlicher Hinsicht ist die Verkehrsdurchsetzung grundsätzlich für die ganze Schweiz glaubhaft zu machen (BGE 128 III 441 E. 1.2 – *Appenzeller*).

**7.3.5** Der Hinterleger kann sich im Eintragungs- und im Rechtsmittelverfahren zu jedem Zeitpunkt auf die Verkehrsdurchsetzung berufen (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4519/2011 [B-4523/2011, B-4525/2011] vom 31. Oktober 2012 E. 7.2 – *RHÄTISCHE BAHN*, *BERNINABAHN* und *ALBULABAHN*, und B-55/2010 vom 23. April 2010 E. 4.1 – *G* [*fig.*], je mit weiteren Hinweisen). Entsprechende Anträge sind auch in Form von Eventualanträgen zulässig (vgl. BVGE 2010/31 E. 9 – *"Kugelschreiber"* [*3D*]).

**8.**

Der Begriff "Adaptive Support Ventilation" besteht zwar aus drei häufig verwendeten englischen Vokabeln. Deren vorliegend in Frage stehende Kombination ist freilich offensichtlich nicht besonders freihaltebedürftig, da sie der aktuellen und potenziellen Konkurrenz zahlreiche gleichwertige Alternativen belässt, ein Zeichen mit demselben Sinngehalt – insbesondere etwa mit den Adjektiven "adjustable", "accomodative", "flexible", "adaptable" – zu verwenden. Folglich ist das angemeldete Zeichen nicht absolut freihaltebedürftig.

**9.**

**9.1** Zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung reichte die Beschwerdeführerin mit ihrer Replik in jeweils deutscher und englischer Fassung insbesondere zwei Broschüren, "ASV-Richtlinien für erwachsene Patienten" sowie ein Dokument mit dem Titel "Adaptive Support Ventilation. Bedienungshandbuch. […] April 2006" ein (vgl. Beilagen 1–8 zur Replik). Ihrer Auffassung nach sollen diese Unterlagen aufzeigen, dass ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION ausschliesslich mit der Beschwerdeführerin in Verbindung gebracht werde (Replik, S. 7 f.).

Von den genannten Dokumenten ist einzig das Bedienungshandbuch datiert. Bei den übrigen Dokumenten lässt sich nicht schlüssig entnehmen, ob sie sich auf einen markenmässigen Gebrauch von ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION in der Zeit vor dem Hinterlegungsdatum beziehen. Da die Broschüren, die Richtlinien und das Benutzungshandbuch auch

keinen Aufschluss darüber geben, in welcher Zeitspanne sie verwendet wurden, vermögen sie – jedenfalls für sich allein – keinen markenmässigen Gebrauch über einen längeren Zeitraum glaubhaft zu machen.

**9.2** Zwar reichte die Beschwerdeführerin eine Aufstellung über die in den Jahren 1997 bis 2012 verkauften Geräte mit dem Beatmungsmodus Adaptive Support Ventilation ein und können die entsprechenden Zahlen, soweit sie sich auf den Zeitraum vor der Markenanmeldung am 3. November 2009 beziehen, berücksichtigt werden (vgl. Beilage 9 zur Replik). Freilich geht aus dieser Aufstellung nicht hervor, ob die darin genannten Geräte jeweils unter markenmässiger Verwendung des Zeichens ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION verkauft bzw. die entsprechenden Umsätze unter diesem Zeichen getätigt wurden. Die Beschwerdeführerin konzediert denn auch zu Recht, dass die entsprechenden Geräte unter Namen wie "Galileo" (und nicht unter dem Namen ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION) erschienen seien (vgl. Replik, S. 9).

**9.3** Die Beschwerdeführerin und ihre Geräte werden in der aktenkundigen Fachliteratur verschiedentlich im Zusammenhang mit der Verwendung des Begriffs "adaptive support ventilation" erwähnt, was grundsätzlich dafür spricht, dass den relevanten Verkehrskreisen das angemeldete Zeichen infolge Gebrauchs der zu prüfenden Marke sowie aufgrund der Verbreitung der Produkte der Beschwerdeführerin bekannt geworden ist und sich die Marke damit im Verkehr durchgesetzt hat:

**9.3.1** Das Lehrbuch "1 x 1 der Beatmung" von F. Bremer führt im Abkürzungsverzeichnis die Abkürzung "ASV" auf, welche als Akronym bzw. Abkürzung für "**A**daptive **S**upport **V**entilation", verstanden als "angepasste unterstützende Beatmung" erklärt wird. Unter dem Titel "ASV" wird in diesem Lehrbuch insbesondere ausgeführt, die Firma Hamilton biete "mit allen Respiratoren ein ‚vollautomatisches' Beatmungsmuster an […]", und ASV erscheine "auch hier als maschinelle Beatmungsform" (Beschwerdebeilage 5/1).

**9.3.2** Das "Praxisbuch Beatmung" von U. v. Hintzenstern und T. Bein bezeichnet zunächst in einem Abschnitt, in welchem die Charakteristika verschiedener "Ventilationsformen" beschrieben werden, "adaptive support ventilation" als Synonym für "adaptive lung ventilation" (S. 76). Dabei fehlt zwar eine ausdrückliche Bezugnahme auf die Beschwerdeführerin. Unter zwei Abschnitten über Beatmungsgeräte, die mit "Raphael color (Hamilton Medical)" und "Galileo gold (Hamilton Medical)" betitelt sind (S. 157

und S. 160), wird indes "Adaptive Support Ventilation" jeweils als eine der möglichen "Ventilationsformen" aufgeführt (Beschwerdebeilage 5/2).

**9.3.3** Das Lehrbuch "Fachpflege Beatmung" von S. Schäfer et al. definiert "adaptive support ventilation" als "Beatmungsform, die sich der pulmonalen Situation des Patienten automatisch anpasst" (Beschwerdebeilage 5/3, S. 133). Diese Beatmungsform sei an den Geräten *Galileo* und *Raphael* der "Fa. Hamilton medical" realisiert (S. 134).

**9.3.4** Das an medizinische Fachleute gerichtete Werk "Ventilation artificielle" von L. Brochard et al. definiert "Adaptive Support Ventilation" als "mode de ventilation en pression dont les cycles délivrés au patient peuvent être assistés ou contrôlés" und beschreibt diesen Beatmungsmodus verhältnismässig ausführlich sowie zunächst ohne Bezugnahme auf die Beschwerdeführerin (Beschwerdebeilage 5/4, S. 37 f.). In einem weiter hinten figurierenden Hinweis auf bestimmte Beatmungsgeräte der neuesten Generation folgt unmittelbar auf die Erwähnung von "ASV" "(Hamilton Medical)" und wird zugleich "SmartCare (Dräger Medical)" erwähnt. Aus dem entsprechenden Kontext geht hervor, dass hier ASV mit einem Beatmungsmodus der Beschwerdeführerin gleichgesetzt wird (in diesem Sinn auch Replik, S. 4).

**9.3.5** Im Werk "Mosby's Respiratory Care Equipment" von J. M. Cairo und S. P. Pilbeam wird in einer Liste der Beatmungsgeräte vermerkt, dass nur das Gerät "Hamilton Galileo" den Modus "adaptive support ventilation" vorsieht (vgl. Beschwerdebeilage 5/5). In einem anderen Abschnitt mit dem Titel "Modes of Ventilation" und dem Untertitel "Adaptive Support Ventilation in the Hamilton Galileo" wird in erster Linie die Beatmungsform als solche beschrieben. Am Ende des Abschnittes wird das Gerät der Beschwerdeführerin jedoch im Zusammenhang mit einer Verweisung auf weitergehende Ausführungen in einem anderen Kapitel nochmals explizit erwähnt (S. 309). Im entsprechenden Teil des Werkes werden "Adaptive Support Ventilation" und die Funktionsweise des "GALILEO" erläutert (S. 456–459).

**9.3.6** Sodann legt die Beschwerdeführerin das Werk "Principles & Practice of Mechanical Ventilation" von M. J. Tobin ins Recht, in welchem namentlich darauf hingewiesen wird, dass "Adaptive-Support Ventilation", eine Form computergesteuerter Kontrolle der Beatmung, nur durch Hamilton Beatmungsgeräte verfügbar sei, und anschliessend die Funktions-

weise eines entsprechenden Beatmungsgerätes beschrieben wird (vgl. Beschwerdebeilage 5/6, S. 78 f.).

**9.3.7** Ferner wird die Beschwerdeführerin in einem aktenkundigen Fachartikel von J. X. Brunner auf der ersten Seite in der Fusszeile erwähnt und am Ende des Beitrages in einem Anhang auf das Engagement eines "Steve Hamilton" zugunsten der Entwicklung im Bereich der Beatmungstechnik hingewiesen, wobei in diesem Beitrag unter anderem ebenfalls von "adaptive support ventilation" die Rede ist (vgl. Beschwerdebeilage 5/8, S. 341 und S. 351).

**9.3.8** Auch der aktenkundige Fachartikel mit dem Titel "Adaptive Support Ventilation for Fast Tracheal Extubation after Cardiac Surgery" aus dem Jahr 2001, in welchem über eine Studie mit zwei Patientengruppen berichtet wird, stellt einen gewissen Bezug zwischen dem angemeldeten Zeichen und der Beschwerdeführerin her. Denn in diesem Artikel wird darauf hingewiesen, dass die Studie betreffend "Adaptive support ventilation" – hier verstanden als näher umschriebener, durch einen Mikroprozessor kontrollierten Beatmungsmodus (vgl. Beschwerdebeilage 5/9, S. 1339 und S. 1344) – mit einem von der Beschwerdeführerin hergestellten Beatmungsgerät "Galileo" sowie mit ihrer Unterstützung durchgeführt worden sei (vgl. Beschwerdebeilage 5/9, S. 1339 f. und S. 1344).

**9.3.9** Im einem Fachartikel von J. X. Brunner und G. A. Iotti aus dem Jahr 2002 wird des Weiteren mit Bezug auf die Grundlagen von "Adaptive support ventilation", hier definiert als neue Beatmungsmethode, auf das Benutzerhandbuch zu "Adaptive Support Ventilation" der Beschwerdeführerin verwiesen (vgl. Beschwerdebeilage 5/10, S. 366 ff.). Einer der Verfasser des Beitrages ist ausweislich eines Vermerks in einer Fusszeile für die Beschwerdeführerin tätig (vgl. Beschwerdebeilage 5/10, S. 365).

**9.3.10** Eine Studie von D. Tassaux et al. aus dem Jahr 2002 bezeichnet "Adaptive support ventilation (ASV)" als neuen, durch das Gerät "Galileo" der Beschwerdeführerin verfügbaren Beatmungsmodus. Zudem enthält sie den Hinweis, dass die von den Autoren durchgeführten Tests mit einem solchen Gerät durchgeführt wurden (vgl. Beschwerdebeilage 11, S. 801 und 803).

**9.3.11** Auch der Passus "Adaptive support ventilation (Hamilton Galileo)" in der Studie von P. Sinha et al. aus dem Jahr 2009 (Beschwerdebeilage 13, S. 696) und die Bezeichnung von "Adaptive support ventilation" als

Marke der Beschwerdeführerin in einer weiteren Studie aus dem Jahr 2006 (Beschwerdebeilage 12, S. 62) bilden ein Indiz für einen markenmässigen Gebrauch der angemeldeten Marke.

**9.3.12** In einer aktenkundigen Studie von F. T. Tehrani aus dem Jahr 2008 finden sich sodann Bemerkungen zur Markteinführung der neuen Technologie "adaptive support ventilation" durch die Beschwerdeführerin (vgl. Beschwerdebeilage 14, S. 412).

**9.3.13** Mit dem Hinweis auf die Nutzung des Beatmungsgeräts Galileo in der Studie "Clinical Experience With Adaptive Support Ventilation for Fast-Track Cardiac Surgery" von T. Cassina et al. wird das angemeldete Zeichen schliesslich ebenfalls – zumindest indirekt – in eine Verbindung mit der Beschwerdeführerin gebracht (vgl. Beschwerdebeilage 16, S. 572).

**9.4** Nebst den genannten, zahlreichen Belegstellen aus der Fachliteratur zugunsten der Beschwerdeführerin in Rechnung zu stellen sind die von ihr im Beschwerdeverfahren eingereichten fünf ärztlichen Stellungnahmen. Nach diesen ausschliesslich von Ärzten in leitenden oder ehemals leitenden Positionen verfassten Schreiben bezieht sich der Terminus "adaptive support ventilation" ausschliesslich auf die Beschwerdeführerin. Dabei ist in diesen Stellungnahmen teilweise von einer Marke die Rede. Überdies bestätigen sie, dass das fragliche Beatmungsverfahren seit mehr als zehn Jahren ausschliesslich als Funktion der Beatmungsgeräte der Beschwerdeführerin erhältlich sei (vgl. Beschwerdebeilagen 19a–19e).

In Verbindung mit den angeführten Belegstellen aus der Fachliteratur bilden die erwähnten fünf ärztlichen Stellungnahmen genügende Anhaltspunkte, um es als glaubhaft erscheinen zu lassen, dass das anmeldete Zeichen von einem erheblichen Teil des angesprochenen medizinischen Fachpersonals als Hinweis auf die Beschwerdeführerin verstanden wird. Die Beschwerdeführerin hat somit die Verkehrsdurchsetzung glaubhaft gemacht. Offen bleiben kann, ob die ins Recht gelegten, hiervor in E. 9.2 angesprochenen Zahlen als langjährige, bedeutsame Umsätze zu qualifizieren sind (vgl. dazu Replik, S. 9; Duplik, S. 5).

**9.5** Als Ergebnis der hier vorgenommenen Beurteilung der eingereichten Belege zur Verkehrsdurchsetzung des streitbetroffenen Zeichens ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin glaubhaft machen konnte, dass

sich die von ihr hinterlegte Marke ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION für die vorliegend strittigen Waren im Verkehr durchgesetzt hat. Dem fraglichen Zeichen kommt somit derivative Unterscheidungskraft zu, welche einen markenrechtlichen Schutz trotz seines beschreibenden Charakters erlaubt.

**10.**
Die Beschwerde ist nach dem Ausgeführten im Eventualstandpunkt gutzuheissen, Dispositiv-Ziff. 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 4. November 2011 aufzuheben und die Erstinstanz anzuweisen, in Ergänzung zu Dispositiv-Ziff. 2 dieser Verfügung die im Streit liegende Marke für folgende Waren der Klasse 10 als im Verkehr durchgesetzte Marke im schweizerischen Markenregister einzutragen:

> "Appareils et instruments médicaux, électro-médicaux et chirurgicaux, appareils pour la respiration médicaux, appareils d'anesthésie; distributeurs pour prendre et choisir des supports de réactifs à usage médical; respirateurs pour la respiration artificielle et appareils et instruments de le contrôler (inspection); appareils pour l'analyse à usage médical; spiromètres; appareils pour la mesure de fonctions cardiaques, circulatoires, aspiratoires et pulmonaires; instruments de tests à usage médical; appareils technico-médicaux pour l'enregistrement électronique, la transformation électronique, la présentation électronique, l'accumulation électronique, la transmission électronique et l'impression électronique des données, notamment des données clientèles."

**11.**
**11.1** Die Vorinstanz verlangt in ihrer Vernehmlassung, es sei im Falle der Gutheissung des Eventualantrages der Beschwerdeführerin im Rahmen von Art. 63 Abs. 3 VwVG bei der Kostenverlegung zu berücksichtigen, dass die Beschwerdeführerin die Verkehrsdurchsetzung der angemeldeten Marke im vorinstanzlichen Verfahren nicht geltend gemacht habe (Vernehmlassung, S. 9). Demgegenüber bringt die Beschwerdeführerin vor, es könnten ihr bei einem Obsiegen in ihrem Eventualstandpunkt nur dann Kosten auferlegt werden, wenn (auch) die Vorinstanz die vorliegenden Belege als hinreichend für das Glaubhaftmachen der Verkehrsdurchsetzung erachte (vgl. Replik, S. 10).

**11.1.1** Die Verfahrenskosten sind in der Regel der unterliegenden Partei aufzuerlegen. Einer obsiegenden Partei dürfen Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie unter Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat (Art. 63 Abs. 3 VwVG). Dabei muss als unnötigerweise verursacht ein Verfahren namentlich gelten, wenn eine Beschwerdeführerin ihren Mitwir-

kungspflichten nicht nachgekommen ist und beispielsweise Beweismittel spät eingereicht hat (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-1527/2006 vom 6. März 2008, mit Hinweisen; MARCEL MAILLARD, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], a.a.O., Art. 63 N 33). Auch eine Partei, welche sich widersprüchlich und treuwidrig verhält, muss trotz Obsiegens Kosten tragen (MAILLARD, a.a.O., Art. 63 N 33, mit Hinweis auf das Urteil des Bundesgerichts 2A.474/2002 vom 17. März 2003 E. 7.2).

**11.1.2** Die Beschwerdeführerin hat erst mit der Beschwerde sinngemäss (sowie mit der Replik ausdrücklich) den (Eventual-)antrag gestellt, das angemeldete Zeichen sei mit dem Vermerk "im Verkehr durchgesetzt" einzutragen. Es bestehen keine Anhaltspunkte für die Annahme, dass sie dieses Begehren nicht bereits vor der Vorinstanz hätte stellen können. Hinzu kommt, dass die Vorinstanz der Beschwerdeführerin den nun gutzuheissenden Eventualantrag sinngemäss schon in ihrem Schreiben vom 1. März 2011 nahegelegt hat, indem sie darin die Voraussetzungen für eine Eintragung aufgrund glaubhaft gemachter Verkehrsdurchsetzung ausführlich darlegte und die Beschwerdeführerin zur Stellungnahme aufforderte (S. 5 f. des Schreibens). Die ihr in diesem Zusammenhang seitens der Vorinstanz angesetzte Frist liess die Beschwerdeführerin aber verstreichen, ohne sich auf Verkehrsdurchsetzung zu berufen. Ferner hat die Beschwerdeführerin die Belege, welche den markenmässigen Gebrauch des angemeldeten Zeichens als glaubhaft erscheinen lassen (vgl. vorn E. 9.3 f.), zum Teil erst mit der Beschwerde eingereicht, obwohl davon auszugehen ist, dass sie namentlich die fünf ärztlichen Stellungnahmen schon früher hätte einholen und die Unterlagen jedenfalls teilweise bereits im Verfahren vor der Vorinstanz hätte vorlegen können (vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-1527/2006, A-1528/2006 vom 6. März 2008 E. 6.2).

Vor diesem Hintergrund muss sich die Beschwerdeführerin zumindest entgegenhalten lassen, sich widersprüchlich verhalten bzw. gegen Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]) verstossen zu haben, indem sie im vorinstanzlichen Verfahren – obschon dies namentlich aufgrund des Schreibens der Vorinstanz vom 1. März 2011 als angezeigt erschien – keinen Eventualantrag auf Eintragung des angemeldeten Zeichens aufgrund glaubhaft gemachter Verkehrsdurchsetzung stellte, sich in ihrer Beschwerde dann aber nachträglich auf die Verkehrsdurchsetzung berief. Nichts daran ändern kann der Umstand, dass der Markenhinterleger – wie ausgeführt (vorn E. 7.3.5) – die Verkehrsdurchsetzung

auch noch im Rechtsmittelverfahren geltend machen kann. Ebenso wenig ist entscheidend, dass die Vorinstanz die Verkehrsdurchsetzung vorliegend nicht für glaubhaft hält.

Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, der Beschwerdeführerin trotz ihres Obsiegens die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

**11.2** Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. $4^{bis}$ VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 11. Dezember 2006 [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich deshalb 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]*). Dieser Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren heranzuziehen, wobei indes mit Blick auf das parallele Verfahren betreffend die Schweizer Marke Nr. 62172/2009 ASV von einem verminderten Bearbeitungsaufwand auszugehen ist. Die Gerichtskosten sind daher auf Fr. 1'500.- festzusetzen, nach dem Ausgeführten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (vorn E. 11.1) und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe zu verrechnen.

**11.3** Die obsiegende Partei hat Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE). Parteikosten sind dann notwendig, wenn sie für die sachgerechte sowie wirksame Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung unerlässlich erscheinen (BGE 131 II 200 E. 7.2). Nicht entschädigt wird unnötiger Aufwand (Art. 8 Abs. 2 VGKE).

Die Beschwerdeführerin hat zwar vorliegend obsiegt. Auch bei der Frage nach der Parteientschädigung muss jedoch wie bei der Verlegung der Gerichtskosten zu Ungunsten der Beschwerdeführerin in Rechnung gestellt werden, dass sie sich treuwidrig verhalten hat und sie sich damit die ihr durch das Beschwerdeverfahren entstandenen Kosten selbst zuzuschreiben hat (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2A.474/2002 vom 17. März 2003 E. 7.2). Es kann deshalb nicht davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführerin notwendige Kosten entstanden sind (vgl. auch

BGE 131 II 200 E. 7.3). Folglich ist keine Parteientschädigung auszurichten.

## Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

**1.**
Die Beschwerde wird, soweit darauf eingetreten wird, im Eventualstandpunkt gutgeheissen und im Übrigen abgewiesen. Dispositiv-Ziff. 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 4. November 2011 wird aufgehoben. Die Vorinstanz wird angewiesen, die Schweizer Marke Nr. 62173/2009 in Ergänzung von Dispositiv-Ziff. 2 der Verfügung der Vorinstanz vom 4. November 2011 für die Waren "Appareils et instruments médicaux, électromédicaux et chirurgicaux, appareils pour la respiration médicaux, appareils d'anesthésie; distributeurs pour prendre et choisir des supports de réactifs à usage médical; respirateurs pour la respiration artificielle et appareils et instruments de le contrôler (inspection); appareils pour l'analyse à usage médical; spiromètres; appareils pour la mesure de fonctions cardiaques, circulatoires, aspiratoires et pulmonaires; instruments de tests à usage médical; appareils technico-médicaux pour l'enregistrement électronique, la transformation électronique, la présentation électronique, l'accumulation électronique, la transmission électronique et l'impression électronique des données, notamment des données clientèles" der Klasse 10 der Klassifikation von Nizza als im Verkehr durchgesetzte Marke im schweizerischen Markenregister einzutragen.

**2.**
Die Verfahrenskosten von Fr. 1'500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.

**3.**
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

**4.**
Dieses Urteil geht an:

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

Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:

Maria Amgwerd Beat König

## Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).

Versand: 19. März 2013