



Urteil vom 24. Oktober 2019

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Pietro Angeli-Busi, Richterin Vera Marantelli,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler Schoch.

Parteien

Nove Limited,
Flat A, 3/F., Kingsway Industrial Building, Phase I,
167-175 Wo Yi Hop Road, Kwai Chung, HK-Hongkong,
vertreten durch lic. iur. Benedikt Schmidt, Rechtsanwalt,
Meisser & Partners AG, Bahnhofstrasse 8, 7250 Klosters,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Markeneintragungsgesuch CH 70430/2018 NOVE.

Sachverhalt:

A.

Am 13. März 2018 meldete die Beschwerdeführerin die Wortmarke "NOVE" zur Eintragung im schweizerischen Markenregister an. Die Marke wurde für folgende Waren der Klassen 14, 18 und 25 hinterlegt:

Klasse 14

Gioielleria ed orologi, inclusi braccialetti, orecchini, anelli, collane, anelli da alluce, fermacravatta, spille, gemelli, portachiavi, cinturini per orologi, orologi da tasca, orologi da polso; metalli preziosi, loro leghe o beni laccati con metalli preziosi, non inclusi in altre categorie; pietre preziose; strumenti d'orologeria e cronometrici.

Klasse 18

Oggetti in pelle e simil-pelle compresi in queste classe, incluse borsellini, portafogli, borse, valigie, astucci per chiavi, porta biglietti da visita, porta pannolini, zaini, ventiquattrore; pelle e simil-pelle, ed oggetti fatti di questo materiale non inclusi in altre categorie; pelli animali, pellame; borse da viaggio, valigie-fodera per vestiti per il viaggio; ombrelli, parasole e bastoni da passeggio; fruste, finimenti e selleria.

Klasse 25

Abbigliamento per uomo, donna, ragazzo, ragazza, bambini e neonati, inclusi biancheria intima, calzature, costumi da bagno, berretti, cappelli, vestaglie, pigiami, calzettaria, guanti, reggicalze, cinte, cravatte, calzini, camicie, magliette, tute, felpe, indumenti fatti a maglia, gonne, pantaloni, pantaloncini, maglioni, jeans, canottiere, cappotti, giacche, tute da lavoro, giacche da abito, abiti da donna, sciarpe, camicette, cardigan, abiti da sposa, camicie da sport, abbigliamento da corsa, abbigliamento dolcevita e polo; mutandine da donna, reggiseni, canottiere, mezze magliette, bustini, canottiere intime, calzoncini; mutande da uomo e boxer maschili; vestiario; costumi da viaggio.

B.

Mit Schreiben vom 17. Juli 2018 beanstandete die Vorinstanz das Gesuch vollumfänglich mit der Begründung, das Wortelement "NOVE" sei die auf Italienisch ausgeschriebene Zahl "9" und die weibliche Pluralform des italienischen Adjektivs "novo", das analog zu "nuovo" "neu" bedeute. Der Abnehmer werde das Zeichen in Bezug auf alle beanspruchten Waren ohne Weiteres dahingehend verstehen, dass es sich um neue Waren handle.

C.

Die Beschwerdeführerin beantragte mit Stellungnahme vom 12. September 2018, das Zeichen für sämtliche Waren zum Schutz zuzulassen. Sie

wies darauf hin, dass das Wort "novo, nova" nicht zum italienischen Wortschatz gehöre. Daher würden die italienischsprachigen Abnehmer das Zeichen als ausgeschriebene "9" verstehen. Ausgeschriebene Zahlen seien nach konstanter Praxis dem Markenschutz zugänglich, sofern sie nicht als Mengenangaben wahrgenommen würden. Dies sei vorliegend nicht der Fall.

D.

Die Vorinstanz teilte der Beschwerdeführerin am 9. Oktober 2018 mit, dass sie an der Beanstandung festhalte und beabsichtige, ab dem 6. November 2018 eine beschwerdefähige Verfügung zu erlassen.

E.

Mit E-Mail vom 30. Oktober 2018 bat die Beschwerdeführerin um Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung, sofern keine neuen Argumente gegen die Eintragung geltend gemacht würden.

F.

Die Vorinstanz wies mit Verfügung vom 12. Dezember 2018 das Schweizer Markeneintragungsgesuch 70430/2018 für alle beanspruchten Waren zurück. Zur Begründung führte sie aus, das hinterlegte Zeichen "NOVE" sei unter anderem die erste und dritte Person Singular des französischen Verbs "nover", zu Deutsch "(eine Obligation) erneuern", das italienische Zahlwort für "Neun" sowie die weibliche Pluralform von ital. "novo" (zu Deutsch: "neu", "neuartig"). Als gebräuchlicher italienischer Begriff werde "novo" sowie seine Deklinationen vom Institut gemäss ständiger Praxis analog zu "nuovo" als qualitative und beschreibende Angabe zurückgewiesen. Denn das Zeichen stelle einen direkten Hinweis auf die Beschaffenheit der Waren dar – nämlich Waren in ungebrauchtem Zustand – und preise diese ausserdem zusätzlich als neuartig und originell an.

G.

Gegen diese Verfügung reichte die Beschwerdeführerin am 25. Januar 2019 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht ein mit dem Begehren, die angefochtene Verfügung aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, die Marke "NOVE" für alle beanspruchten Waren zum Schutz zuzulassen. In formeller Hinsicht rügt die Beschwerdeführerin, ihr sei bezüglich neuer Argumente und Beweismittel der Vorinstanz das rechtliche Gehör verweigert worden. In materieller Hinsicht bestreitet die Beschwerdeführerin, dass "novo" bei den massgebenden Schweizer Durchschnittsabnehmern ohne Weiteres als bekannt vorausgesetzt werden dürfe. Im Vergleich

zum üblichen "nuovo" werde das Adjektiv "novo" nur sehr selten benutzt. Darüber hinaus habe das italienische Wort "nove" weitere Sinngehalte. Unter den verschiedenen möglichen Bedeutungen für "nove" stehe das Zahlwort "neun" im Vordergrund. Es gelte auch zu beachten, dass sich die massgebenden Verkehrskreise gewohnt seien, ausgeschriebene Zahlen als Marken zu begegnen.

H.

Mit Stellungnahme vom 6. Mai 2019 beantragt die Vorinstanz die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Zur Begründung führt sie aus, die Beschwerdeführerin sei vor dem Erlass der Verfügung mit allen für die Schutzverweigerung ausschlaggebenden Punkten konfrontiert worden und habe die Möglichkeit gehabt, vor dem Erlass der Verfügung Stellung zu nehmen. Eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör sei somit nicht erkennbar. Das Wort "novo" respektive "nove" sei lexikalisch erfasst und könne daher nicht mehr ohne Weiteres ignoriert werden. Die Tatsache, dass eine von mehreren Schreibweisen häufiger verwendet werde als die andere, vermöge dem Zeichen keine Schutzzfähigkeit zu verleihen. Auch ohne ein entsprechendes Substantiv in dem auf den beanspruchten Waren angebrachten Zeichen würden die massgebenden Verkehrskreise den lexikalischen, beschreibenden Sinn sehen.

I.

Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung ist von keiner Seite beantragt worden.

J.

Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, 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 Marken anmeldende hat die Beschwerdeführerin am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen. Sie ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerde-

führung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Der Kostenvorschuss wurde innert Frist bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

Gemäss Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) sind Zeichen, die zum Gemeingut gehören, vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben. Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, die sich mangels Unterscheidungskraft nicht zur Identifikation von Waren oder Dienstleistungen eignen und damit nicht als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden werden (MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 2 Rz. 34).

Die Unterscheidungskraft fehlt Sachbezeichnungen sowie Zeichen, die beschreibend sind. Beschreibende Zeichen sind Angaben, die sich in einem direkten Bezug zum gekennzeichneten Gegenstand erschöpfen, also von den massgeblichen Verkehrskreisen unmittelbar und ausschliesslich als Aussage über bestimmte Eigenschaften der zu kennzeichnenden Waren oder Dienstleistungen verstanden werden. Darunter fallen namentlich Wörter, die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Verwendungszweck, Wert, Wirkungsweise, Inhalt, Form, Verpackung oder Ausstattung der beanspruchten Ware oder Dienstleistung aufgefasst zu werden (BGE 128 III 447 E. 1.5, "Première"; 127 III 160 E. 2b/aa, "Securitas"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 Rz. 84; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 282 ff.). Der Umstand, dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen hindeuten, macht ein Zeichen noch nicht zum Gemeingut. Der gedankliche Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke für einen erheblichen Teil der schweizerischen Markenadressaten ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen ist (BGE 128 III 447 E. 1.5, "Première"; 127 III 160 E. 2b/aa, "Securitas"; Urteil des BVGer

B-4697/2014 vom 16. Dezember 2016 E. 4.2, "Apotheken Cockpit"). Zum Gemeingut zählen damit insbesondere auch Zeichen, die sich in allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (BGE 128 III 447 E. 1.6, "Premiere"; BGE 129 III 225 E. 5.2, "Masterpiece"; Urteile des BVGer B-187/2018 vom 22. Juli 2019 E. 4.2, "Deluxe"; B-600/2018 vom 14. Januar 2019 E. 4.4, "hype. [fig.]").

Zahlwörter können Markenschutz beanspruchen, solange sie im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht über einen beschreibenden Sinngehalt verfügen (Urteile des BVGer B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 9.2.1, "7seven [fig.]/SEVENFRIDAY"; B-5312/2013 vom 5. Dezember 2014 E. 6.3, "six [fig.]/SIXX und SIXX [fig.]"; B-3050/2011 vom 4. September 2012 E. 9.1.2, "SEVEN [fig.]/ROOM SEVEN"; DAVID ASCHMANN, in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017, Art. 2 lit. a, Rz. 143; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 Rz. 81).

Die Mehrdeutigkeit eines Zeichens kann zur Schutzfähigkeit einer Marke führen, wenn nicht auszumachen ist, welche von mehreren Bedeutungen im Zusammenhang mit den gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen überwiegt und dies zu einer Unbestimmtheit des Aussagegehalts führt. Dominiert ein beschreibender Sinngehalt im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, vermag die Möglichkeit weiterer, weniger naheliegender Deutungen den Gemeingutcharakter jedoch nicht aufzuheben (Urteile des BVGer B-3205/2018 vom 15. Mai 2019 E. 3.4, "Betokontakt"; B-600/2018 E. 2.3, "hype. [fig.]"; B-6246/2010 vom 28. Juli 2011 E. 4.5 "JumboLine").

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 (BGE 131 III 495 E. 5, "Felsenkeller"; EUGEN MARBACH, a.a.O., Rz. 214).

3.

3.1 Zunächst ist auf die Rüge der Beschwerdeführerin einzugehen, wonach die Vorinstanz ihren Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt habe. In der angefochtenen Verfügung begründe die Vorinstanz den Gemeingutcharakter mit neuen Argumenten und neuen Beweismitteln. So verweise sie erstmals auf das französische Verb "nover" und lege neue Belege

in Bezug auf das Verständnis als weibliche Pluralform von "novo" vor. Ebenso würden neue Beweismittel betreffend die Neuheit von Waren beigelegt. Bezüglich dieser neuen Argumente und Beweismittel sei ihr das rechtliche Gehör verweigert worden; sie hätte zuvor angehört werden müssen.

Die Vorinstanz anerkennt, dass sie das französische Verb "nover" tatsächlich erstmals in der angefochtenen Verfügung erwähnt habe, allerdings nicht als Grundlage für die Zurückweisung, sondern zwecks vollständiger Sachverhaltsfeststellung. Zudem habe sie bereits in ihrem Schreiben vom 17. Juli 2018 dargelegt, dass "nove" als weibliche Pluralform des italienischen "novo" zu verstehen sei. Die der angefochtenen Verfügung beigelegten Internettreffer seien lediglich weitere Illustrationen für einen bereits geltend gemachten Zurückweisungsgrund. Die Beschwerdeführerin sei vor dem Erlass der Verfügung mit allen für die Schutzverweigerung ausschlaggebenden Punkten konfrontiert worden und habe die Möglichkeit gehabt, vor dem Erlass der Verfügung Stellung zu nehmen. Eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör sei somit nicht erkennbar.

3.2 Der Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV; SR 101) verlangt nicht, dass die verfahrensbeteiligte Partei die Gelegenheit erhalten muss, sich zu jedem möglichen Ergebnis, das von der entscheidenden Behörde ins Auge gefasst wird, zu äussern. Die Behörde hat in diesem Sinne nicht ihre Begründung den Parteien vorweg zur Stellungnahme zu unterbreiten. Es genügt, dass sich die Parteien zu den Grundlagen des Entscheids, insbesondere zum Sachverhalt sowie zu den anwendbaren Rechtsnormen, vorweg äussern und ihre Standpunkte einbringen können (BGE 132 II 257 E. 4.2).

Anspruch auf vorgängige Anhörung besteht namentlich, wenn die Behörde ihren Entscheid mit einer Rechtsnorm oder einem Rechtsgrund zu begründen beabsichtigt, die oder der im bisherigen Verfahren nicht herangezogen wurde, auf die sich die beteiligten Parteien nicht berufen haben und mit deren Erheblichkeit im konkreten Fall sie nicht rechnen konnten (BGE 131 V 9 E. 5.4.1; 128 V 272 E. 5b/bb; 112 Ia 198 E. 2a).

3.3 Vorliegend hat die Vorinstanz das zu prüfende Zeichen in der angefochtenen Verfügung abschliessend *"analog zu 'nuovo' als qualitative und beschreibende Angabe"* (Ziff. 4) beurteilt und dazu ausgeführt, *"zumindest die italienischsprachigen Abnehmer"* verstünden es in diesem Sinne

(Ziff. 6). Dasselbe Argument hatte sie schon mit Beanstandung vom 17. Juli 2018 geltend gemacht und ausgeführt:

"Der Abnehmer wird das Zeichen 'NOVE' in Bezug auf alle beanspruchten Waren ohne Weiteres dahingehend verstehen, dass es sich um neue Waren handelt."

Zu diesem ausschlaggebenden Argument war der Beschwerdeführerin das rechtliche Gehör also schon mit dem damaligen Schreiben erteilt worden.

Nicht entscheidewesentlich und darum ohne Anspruch der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör war hingegen die Feststellung, "NOVE" werde auch als erste und dritte Person Singular des französischen Verbs "nover" gebraucht ("novieren, eine Schuld umwandeln"; vgl. ALFREDO SNOZZI, Juristisches Lexikon, Basel 2015; vgl. Ziff. 4 der angefochtenen Verfügung). In der Tat wird diese Nebenbedeutung zwar erstmals in der angefochtenen Verfügung erwähnt, doch dient sie dort nicht als Grund für die Zurückweisung, welche, wie erwähnt, auf den italienischen Sinn der Marke beschränkt bleibt (vgl. Ziff. 6). Auch die Beschwerdeführerin anerkennt dies, wenn sie in der Beschwerde ausführt, letztlich stütze sich die Vorinstanz nicht auf das französische Verb (Beschwerde, Rz. 19). Ein sachlicher Zusammenhang der Umwandlung einer Schuld mit den beanspruchten Waren wäre denn auch nicht ersichtlich.

3.4 Die Beschwerdeführerin führt sodann zutreffend aus, für das Verständnis als weibliche Pluralform von "novo" stütze die angefochtene Verfügung sich ausserdem auf fünf neue Belege (Beilagen 4-8). Dabei handelt es sich um Auszüge aus Wörterbüchern, der Institutspraxis und um das Resultat einer Internetrecherche. Auch die Beilagen 9 und 10 wurden der Beschwerdeführerin erstmals mit der angefochtenen Verfügung unterbreitet. Sie belegen die Ansicht der Vorinstanz, ungebrauchte Kleidung, Schmuck, Uhren und Taschen würden als solche gekennzeichnet und Waren jeder Art gemeinhin als neuartig und originell angepriesen. Auch mit diesen neuen Beweismitteln hat die Vorinstanz keinen neuen Zurückweisungsgrund geltend gemacht, sondern nur den bereits erwähnten Rechtsgrund bekräftigt.

Da sich die Beschwerdeführerin im Rahmen ihrer Stellungnahme vom 12. September 2018 zu den Grundlagen des Entscheids vorweg äussern und ihre Standpunkte einbringen konnte, war die Vorinstanz nicht gehalten, ihr die für die angefochtene Verfügung vorgesehenen zusätzlichen Beweismittel, die einen bereits bisher bekannten Rechtsgrund betrafen, zur vorgängigen Äusserung vorzulegen. In diesem Sinne hat sie sich auch nicht

über die Bitte der Beschwerdeführerin hinweggesetzt, ihr bei Geltendmachung neuer Argumente eine Frist zur weiteren Stellungnahme einzuräumen (vgl. E-Mail vom 30. Oktober 2018; vorinstanzliche Beilage Nr. 5).

Die Rüge der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe ihren Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, stösst somit ins Leere.

3.5 Selbst wenn die Vorinstanz mit ihrem Vorgehen den Anspruch der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör verletzt hätte, könnte diese Verletzung aufgrund der Äusserungsmöglichkeit der Beschwerdeführerin vor dem mit gleicher Kognition wie die Vorinstanz ausgestatteten Bundesverwaltungsgericht als geheilt betrachtet werden (BGE 137 I 195 E. 2.3.2; 133 I 201 E. 2.2; 132 V 387 E. 5.1; Urteil des BVGer B-720/2017 vom 6. Dezember 2018 E. 2.5, "Blackberry/blackphone [fig.]").

4.

In einem weiteren Schritt sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Die Abnehmer der Waren der Klassen 14 (im Wesentlichen Schmuckwaren, Uhren, Edelmetalle und Edelsteine), 18 (im Wesentlichen Lederwaren, Leder, Kunstleder, Taschen, Regenschirme) und 25 (Bekleidungsartikel verschiedener Art für Frauen, Männer und Kinder), für die die Marke beansprucht wird, sind nach Auffassung der Vorinstanz sowohl Schweizer Durchschnittskonsumenten als auch spezialisierte Kreise, beispielsweise aus dem Schmuck- und Detailhandel, sowie Zwischenhändler dieses Bereichs, was unbestritten blieb. Auch das Bundesverwaltungsgericht hat keinen Anlass, von dieser vorinstanzlichen Definition der massgeblichen Verkehrskreise abzurücken (vgl. etwa die Urteile des BVGer B-1831/2019 vom 21. August 2019 E. 5, "Palace"; B-5642/2014 vom 16. Juli 2015 E. 6, "Equipment"; B-3052/2009 vom 16. Februar 2010 E. 4, "Diamonds of the Tsars"). Adressaten sind demnach einerseits das breite Publikum und andererseits Fachleute aus der Uhren-, Schmuck-, Bekleidungs- und Lederbranche.

Bei Waren und Dienstleistungen, die sowohl an Fachkreise als auch an Endverbraucher vertrieben werden, ist bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit der Marke in erster Linie das Verständnis der schweizerischen Endkonsumenten massgebend, da diese die wohl grösste Marktgruppe bilden und die geringste Marktkennntnis haben (vgl. Urteile des BVGer B-5642/2014 vom 16. Juli 2015 E. 6, "Equipment"; B-336/2012 vom 4. April 2013 E. 4, "Ce'Real"). An deren Aufmerksamkeit dürfen keine übertriebe-

nen Anforderungen gestellt werden (BGE 133 III 342 E. 4.1, "Verpackungsbehälter [3D]"; Urteil des BVGer B-5642/2014 vom 16. Juli 2015 E. 6, "Equipment").

5.

5.1 Die Vorinstanz verweigerte der angemeldeten Marke "NOVE" die Eintragung im Wesentlichen mit der Begründung, "NOVE" sei ein italienisches Wort mit der Bedeutung "Neun" respektive "neu/neuartig" (in der weiblichen Pluralform von "novo"). Als gebräuchlicher italienischer Begriff werde "novo" sowie seine Deklinationen vom Institut gemäss ständiger Praxis analog zu "nuovo" als qualitative und beschreibende Angabe zurückgewiesen. Denn das Zeichen stelle einen direkten Hinweis auf die Beschaffenheit der Waren dar – nämlich Waren in ungebrauchtem Zustand – und preise diese ausserdem zusätzlich als neuartig und originell an.

Die Beschwerdeführerin bestreitet, dass "novo" beim breiten Publikum als bekannt vorausgesetzt werden darf. Im Vergleich zum üblichen "nuovo" werde das Adjektiv "novo" nur sehr selten benutzt. Darüber hinaus habe das italienische Wort "nove" weitere Sinngehalte. NOVE sei beispielsweise die Pluralform des italienischen Wortes "nova" (verglühender Stern) oder werde auch als Nachname benutzt. Unter den verschiedenen möglichen Bedeutungen für "nove" stehe das Zahlwort "neun" im Vordergrund, zumal sich die massgebenden Verkehrskreise gewohnt seien, ausgeschriebene Zahlen als Marken zu begegnen. Um das Zeichen anders zu verstehen, insbesondere als weibliche Pluralform des Adjektivs "novo", bedürfte es einer Einbettung in einen konkreten Kontext. Namentlich müsste das Adjektiv "novo" dekliniert sein, und im konkreten Beispiel mit einem weiblichen Substantiv in der Pluralform kombiniert werden, damit es überhaupt als Adjektiv wahrgenommen werde.

5.2 Die Vorinstanz und die Beschwerdeführerin stimmen darin überein, dass NOVE abstrakt gesehen verschiedene Bedeutungen aufweist. Drei dieser Bedeutungen führt die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung auf: Es ist die erste und dritte Person des französischen Verbs "nover" (dt. "novieren, eine Schuld umwandeln"; vgl. E. 3.3), das italienische Zahlwort für "neun" (vgl. Paravia Langenscheidts Handwörterbuch Italienisch, 4. Aufl., Berlin 2003) und die weibliche Pluralform des italienischen Adjektivs "novo" im Sinne von "neu/neuartig", wobei es sich um eine umgangssprachliche respektive poetische Variante des Adjektivs "nuovo" handelt (vgl. lo Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, 2004).

Die Beschwerdeführerin ergänzt diese Liste möglicher Bedeutungen mit der italienischen Pluralform für eine "Nova" (vgl. Paravia Langenscheidts Handwörterbuch Italienisch, 4. Aufl., Berlin 2003; lo Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, 2004), d.h. ein Stern, der kurzfristig durch innere Explosionen hell aufleuchtet (vgl. Duden, Das Fremdwörterbuch, 11. Aufl. 2015). Zudem weist die Beschwerdeführerin auf einen italienischen Schriftsteller mit dem Künstlernamen Aldo Nove hin (Beschwerdebeilage 13).

Als Zwischenergebnis ist somit festzuhalten, dass "NOVE" ein lexikalisch mehrdeutiger Begriff ist.

5.3 Bei der Frage, welchen Rang diese Bedeutungen im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren einnehmen, sind sich die Parteien einig, dass das französische Verb "nover", die "Nova" (Stern) und der italienische Nachname "Nove" im Hintergrund stehen. Auch das Bundesverwaltungsgericht hat keine Veranlassung, eine dieser Bedeutungen als naheliegend zu qualifizieren.

Dagegen ist fraglich und auch unter den Parteien umstritten, ob insbesondere für die italienischsprachigen Abnehmer das Zahlwort "nove" (neun) oder das Adjektiv "novo/nove" (neu) näherliegt.

5.4 Gegen das Verständnis als Adjektiv spricht nach Auffassung der Beschwerdeführerin der seltene Gebrauch von "novo/nove" im Vergleich zu "nuovo/nuove". In der Tat belegt die Google-Suche der Beschwerdeführerin (Beilagen 9-11) für "vestiti novi" und "gioielli novi" nur Treffer im niedrigen dreistelligen Bereich (111 respektive 114 Treffer), im Gegensatz zu Treffern im sechsstelligen Bereich für "vestiti nuovi" (233'000 Treffer) und im fünfstelligen Bereich für "gioielli nuovi" (33'500 Treffer). "Borsellino novo" ergab keinen Treffer, "borsellino nuovo" dagegen deren 9'640.

Es kann somit festgehalten werden, dass das Adjektiv "novo/nove" in der italienischen Sprache weniger gebraucht wird als "nuovo/nuove". Dafür spricht auch der Eintrag im italienischen Wörterbuch "lo Zingarelli", wonach das Adjektiv "novo" lediglich in einem spezifischen Zusammenhang, nämlich im poetischen und umgangssprachlichen Umfeld, gebraucht wird. Hinzu kommt, dass der Hinweis auf die umgangssprachliche Verwendung für die Schweiz nicht gilt: Es ist gerichtsnotorisch, dass das Adjektiv "novo/nove" im Tessin umgangssprachlich nicht verwendet wird.

5.5 "Novo" (respektive "nove" in der weiblichen Pluralform) weist indessen, nebst demselben Sinngehalt, eine starke schriftbildliche und klangliche

Ähnlichkeit mit dem Adjektiv "nuovo" (respektive "nuove" in der weiblichen Pluralform) auf. Es unterscheidet sich lediglich im weggelassenen "u" von "nuovo/nuove". Da "nuovo/nuove" auf dem ersten "o" betont wird, kommt dem weggelassenen "u" weniger Bedeutung zu als dem betonten "o".

Insofern ist nicht ausgeschlossen, dass namentlich die italienischsprachigen Abnehmer von "novo" auf "nuovo" respektive von "nove" auf "nuove" schliessen können (vgl. Urteil des BGer vom 4. November 1987 E. 3, "Autonova"; BGE 86 I 55 E. 2, "Spiralin", mit Verweis auf BGE 82 I 51, "Noveclin"; BGE 56 II 222 E. 2, "Novaseta"; Urteil des BVGer B-7424/2006 vom 12. November 2007 E. 3.4, "Bona").

Dagegen spricht indessen, dass "novo/nove" wie bereits ausgeführt in der Südschweiz umgangssprachlich nicht verwendet wird. Zudem fehlt im vorliegenden Fall angesichts der beanspruchten Waren der poetische Verwendungszusammenhang.

5.6 Für das Verständnis als Adjektiv führt die Vorinstanz die Bedeutung des Wortes "neu" für das beanspruchte Warensegment ins Feld. Zur Begründung hält sie fest, die strittigen Waren seien keine Verbrauchswaren und könnten typischerweise sowohl in ungebrauchtem Zustand als auch in Secondhand-Läden und auf Flohmärkten erworben werden. Es sei folglich nahe und üblich, ungebrauchte Kleidung, Schmuck, Uhren, Taschen etc. als solche zu kennzeichnen. Ebenso könnten Waren jeder Art als neuartig und originell angepriesen werden, so z.B. die an einer Fachmesse vorgestellten neuen Uhrenmodelle oder die neuen Jacken und Taschen einer modischen Frühlings- oder Herbstkollektion. Diese Feststellungen, welche von der Beschwerdeführerin nicht bestritten werden, untermauert die Vorinstanz mit Auszügen aus den Websites www.ricardo.ch (Beilage 9) und www.rolex.com, www.cosmopolitan.com, www.elle.com sowie www.gioiellibanchieri.it (Beilage 10).

Für die Käuferschaft von Schmuck, Lederwaren, Kleidern etc. ist es tatsächlich wichtig zu wissen, in welchem Zustand die angepriesenen Waren sind, d.h. ob es sich um neue oder gebrauchte Waren handelt. Nur mit dieser Information kann sie unter anderem abschätzen, ob der Preis angemessen ist oder ob sie die Waren genauer nach allfälligen Gebrauchsspuren untersuchen sollte. Auch Neuentwicklungen, soeben erhaltene Kollektionen und saisonale Produkte werden häufig als "neu" bzw. "nouve/nove" ausgelobt, wie die Vorinstanz zu Recht darlegt.

Auch Marken wie "Nuova Generazione (fig.)" (Nr. 634'392), "NEW ERA" (Nr. P-547'060), "a new day (fig.)" (Nr. 728'271) und "Art nouveau (fig.)" (Nr. 719'266) deuten darauf hin, dass "neu" (in verschiedenen Sprachversionen) ein wichtiger Begriff in der Modewelt ist und somit grundsätzlich einen Sinn ergibt.

5.7 Die Beschwerdeführerin hält dem entgegen, das Verständnis von "nove" als weibliche Pluralform eines Adjektivs bedürfte einer Kombination mit einem weiblichen Substantiv im Plural und könne deshalb nicht ohne besondere Denkarbeit und Fantasiaaufwand als dekliniertes Adjektiv wahrgenommen werden.

Zwar sind zahlreiche Waren aus der Waren- und Dienstleistungsliste der angemeldeten Marke weiblich und grösstenteils in der Mehrzahl aufgeführt, so unter anderem in der Klasse 14 "gioielleria" (Schmuckwaren), "collane" (Halsketten), "fermacravatta" (Krawattenhalter), "spille" (Broschen) und "pietre preziose" (Edelsteine), in der Klasse 18 "borse" (Taschen), "valigie" (Koffer), "pelle e simil-pelle" (Leder und Kunstleder) und "fruste" (Peitschen) sowie in der Klasse 25 "biancheria intima" (Unterwäsche), "calzature" (Schuhe), "cinte" (Gürtel), "cravatte" (Krawatten), "camicie" (Hemden) und "camicette" (Blusen). Insofern ist es nicht ausgeschlossen, "NOVE" gedanklich mit den damit gekennzeichneten Waren in der weiblichen Mehrzahl zu verbinden und somit NOVE im Sinne von "neu" zu verstehen. Für die restlichen Waren aus der Waren- und Dienstleistungsliste stellt sich eine derartige Gedankenverbindung jedoch nicht ein.

Somit wird NOVE insgesamt isoliert wahrgenommen. In diesem Fall steht das Zahlwort "neun" im Vordergrund. Denn wie bereits ausgeführt fehlt der poetische Zusammenhang, und verwenden die italienischsprachigen Schweizer Abnehmer in ihrer Umgangssprache "nove" nicht adjektivisch. Im Gegenzug ist das Zahlwort "nove" diesen Abnehmern wie alle übrigen Zahlen von eins bis zehn seit ihrer frühen Kindheit bekannt. Auch den übrigen Schweizer Abnehmern mit italienischen Grundkenntnissen dürfte das Zahlwort eher geläufig sein als ein lediglich in spezifischem Zusammenhang verwendetes Adjektiv. Daher kann für diese Verkehrskreise "nove" nur "neun" bedeuten.

Hinzu kommt, dass die massgebenden Verkehrskreise gewohnt sind, ausgeschriebene Zahlen unter anderem auch im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren als Marken zu begegnen, wie die Beschwerdeführerin

unter Vorlage von Zahlenmarken wie "Seven", "Quattro", "Quinque" und "Numbernine" (Beschwerdebeilagen 14-16) zu Recht ausführt.

5.8 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass für die angesprochenen, namentlich italienischsprachigen Verkehrskreise "nove" im Sinne des Zahlworts "neun" im Vordergrund steht. Die Vorinstanz macht nicht geltend, dass "neun" im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen über einen beschreibenden Sinngehalt verfügt; es ist denn auch kein solcher ersichtlich. Es ist auch kein Freihaltebedürfnis erkennbar.

5.9 Weiter ist zu prüfen, ob NOVE für französisch- und deutschsprachige Verkehrskreise, für deren Sprachverständnis der italienische Sinn "neun" nicht im Vordergrund steht, einen beschreibenden Charakter aufweist.

So könnte die Imperativ- und 1. sowie 3. Indikativ-Singularform "nove-le" bzw. "nove" des französischen Verbs "nover" (eine Schuld umwandeln, erneuern, vgl. E. 3.3) in einem juristisch untechnischen Sinn vielleicht als "sich neu machen" verstanden werden. Allerdings wird ein derart übertragener Gebrauch nicht als gängige Metapher in Wörterbüchern erwähnt (vgl. z.B. Le Petit Robert, Paris 2016; Langenscheidt Handwörterbuch Französisch, Berlin 2006) und erscheint der Gedankensprung von Schuld zu Bekleidung fernliegend und schief. In der französischen Sprache kommen weitere NOVE nahestehende Wörter vor, die das französische Adjektiv "nouveau" (dt. neu) durchschimmern lassen, z.B. "novateur, novatrice" (dt. Neuerer) und "novice" (dt. Novize, Neuling). Eine solche Andeutung oder Konnotation ohne unmittelbar beschreibende Wirkung liegt darum näher.

Auch in der deutschen Sprache existieren Wörter wie die Novelle (Erzählung einer neuen Begebenheit; abändernder oder ergänzender Nachtrag zu einem Gesetz), die Verben novellieren (durch ein Nachtragsgesetz ändern), oder novieren (entsprechend "nover") und der Novize (Neuling im klösterlichen Leben), durch welche NOVE mittelbar das Verständnis "neu" anklingen lässt (vgl. Duden, 26. Aufl., Berlin 2013; Duden, Das Herkunftswörterbuch, 4. Aufl., Mannheim 2007). Um von NOVE auf diese Vokabeln und weiter auf "neu" respektive "nouveau" als Sinnvorstellung zu schließen, bedarf es jedoch zu vieler Gedankenschritte. Deutsch- und französischsprachige Abnehmer/innen werden die Marke daher als Fantasiezeichen oder bloss als entfernten Anklang wahrnehmen.

Insofern ist ein beschreibender Charakter von "NOVE" im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren ausgeschlossen.

5.10 Da das angemeldete Zeichen "NOVE" somit kein Gemeingut (Art. 2 Bst. a MSchG) darstellt, hat die Vorinstanz dem Zeichen zu Unrecht den Schutz verweigert.

Die Beschwerde ist daher gutzuheissen, die vorinstanzliche Verfügung vom 12. Dezember 2018 aufzuheben, und die Vorinstanz anzuweisen, der Marke "NOVE" aus dem Markeneintragungsgesuch Nr. 70430/2018 für alle beanspruchten Waren der Klassen 14, 18 und 25 Schutz zu gewähren.

6.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG). Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss zurückzuerstatten.

Der Beschwerdeführerin ist eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG; Art. 7 ff. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Fehlt eine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Die Vorinstanz handelt als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit (Art. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum, IGEG, SR 172.010.31). Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf hat die Vorinstanz die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und unter Erhebung der dafür vorgesehenen Gebühren erlassen. Ihr sind demnach die Parteikosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Wurde, wie im vorliegenden Fall, keine abschliessende Kostennote eingereicht, setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Dabei erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.– als angemessen.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird gutgeheissen. Die vorinstanzliche Verfügung vom 12. Dezember 2018 wird aufgehoben, und die Vorinstanz wird angewiesen, der schweizerischen Markenmeldung Nr. 70430/2018 "NOVE" für alle beanspruchten Waren der Klassen 14, 18 und 25 Schutz zu gewähren.

2.

Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 3'000.– wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils zurückerstattet.

3.

Der Beschwerdeführerin wird zulasten der Vorinstanz eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 3'000.– zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde;
Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. CH Nr. 70430/2018, NOVE; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD
(Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Kathrin Bigler Schoch

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 Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Händen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).

Versand: 28. Oktober 2019