



## **Urteil vom 31. Oktober 2022**

---

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),  
Richter Pietro Angeli-Busi; Richter David Aschmann,  
Gerichtsschreiberin Katharina Niederberger.

---

Parteien

**DOVO Stahlwaren GmbH,**  
Böcklinstrasse 10, DE-42719 Solingen,  
vertreten durch Luchs & Partner, Patentanwälte,  
Schulhausstrasse 12, 8002 Zürich,  
Beschwerdeführerin,

gegen

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

---

Gegenstand

Internationale Registrierung IR 1'431'428 Shavette.

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

Die DOVO Stahlwaren GmbH ist Inhaberin der internationalen Registrierung Nr.1'431'428 "Shavette" mit Basiseintragung in der Europäischen Union vom 29. September 2014. Die IR-Marke "Shavette" wurde am 11. September 2018 für folgende Waren der Klassen 8 und 21 eingetragen:

Klasse 8: *Rasoirs, électriques ou non électriques, ainsi que leurs parties; contenants et étuis pour rasoirs.*

Klasse 21: *Blaireaux à barbe; rasoirs et supports pour blaireaux à barbe.*

**B.**

Am 1. November 2018 notifizierte die Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) dem Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz) die beantragte Schutzausdehnung auf die Schweiz. Die Vorinstanz erliess am 14. Oktober 2019 eine provisorische teilweise Schutzverweigerung für die Waren *rasoirs non électriques, ainsi que leur parties* und *contenants et étuis pour rasoirs* (Klasse 8). Die Vorinstanz begründete ihre teilweise Schutzverweigerung mit der Zugehörigkeit des Zeichens zum Gemeingut.

**C.**

Mit Stellungnahme vom 13. März 2020 bestritt die Beschwerdeführerin den geltend gemachten Schutzverweigerungsgrund und beantragte die definitive Schutzausdehnung der internationalen Registrierung "Shavette" auf die Schweiz ohne Einschränkung des Warenverzeichnisses.

**D.**

Am 24. November 2020 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit, sie halte an der teilweisen Schutzverweigerung fest und setzte ihr Frist an zur freigestellten Stellungnahme. Die Beschwerdeführerin liess sich in der Folge nicht vernehmen.

**E.**

Mit Verfügung vom 8. Februar 2021 gewährte die Vorinstanz der internationalen Registrierung Nr.1'431'428 "Shavette" die ersuchte Schutzausdehnung für die Waren *rasoirs électriques, ainsi que leurs parties* (Klasse 8) und *blaireaux à barbe; rasoirs et supports pour blaireaux à barbe* (Klasse 21; Dispositiv-Ziffer 2). Für die beanspruchten Waren *rasoirs non électriques, ainsi que leur parties* sowie *contenants et étuis pour rasoirs*

(Klasse 8) verweigerte sie den Schutz in der Schweiz definitiv (Dispositiv-Ziffer 1).

#### **F.**

Mit Beschwerde vom 8. März 2021 gelangte die Beschwerdeführerin ans Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt sinngemäss, die Dispositiv-Ziffer 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 8. Februar 2021 sei aufzuheben und die internationale Registrierung Nr. 1'431'428 für sämtliche beanspruchten Waren in den Klassen 8 und 21 zum Schutz zuzulassen, namentlich auch die von der Schutzverweigerung betroffenen Waren *rasoirs non électriques, ainsi que leur parties* sowie *contenants et étuis pour rasoirs* der Klasse 8, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen. Die Beschwerdeführerin macht im Wesentlichen geltend, die Wortneuschöpfung "Shavette" habe keine lexikalische Bedeutung und sei unterscheidungskräftig. Sie beruft sich sodann auf den Gleichbehandlungsgrundsatz und auf ausländische Voreintragungen.

#### **G.**

Mit Vernehmlassung vom 6. Mai 2021 beantragt die Vorinstanz die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Sie bringt im Wesentlichen vor, aus Sicht der Abnehmer werde das Zeichen als Sachbezeichnung für eine bestimmte Kategorie von nicht-elektrischen Rasiermessern wahrgenommen.

#### **H.**

Am 15. Juli 2021 übermittelte die Vorinstanz dem Bundesverwaltungsgericht eine Notifikation der OMPI vom 16. Juni 2021 betreffend Übertragung der Rechte an der IR-Marke "Shavette" von der DOVO Stahlwaren Bracht GmbH & Co. KG auf die DOVO Stahlwaren GmbH.

#### **I.**

Mit Verfügung vom 22. Juli 2021 forderte die Instruktionsrichterin die Beschwerdeführerin auf, sich zur notifizierten Markenübertragung zu äussern.

#### **J.**

Die Beschwerdeführerin replizierte am 9. September 2021 innert erstreckter Frist. Sie trägt im Wesentlichen vor, sie habe die Marke Nr. 1'071'747 "Shavette" in Deutschland bereits am 8. Juni 1984 registriert. Unter Inanspruchnahme der Seniorität sei diese Marke nach der Hinterlegung der EU-Basismarke Nr. 012'844'866 "Shavette" vom 5. Mai 2014 schliesslich gelöscht worden. Aus diesem Grund belegten die vorinstanzlichen Beweis-

mittel Nr. 6–24 nicht die Verwendung als übliche Sachbezeichnung, sondern deuteten vielmehr auf Markenrechtsverletzungen hin. Die Beschwerdeführerin reichte sodann eine Urkunde zur Markenübertragung und Aktivlegitimation der DOVO Stahlwaren GmbH zu den Akten.

**K.**

Die Replik der Beschwerdeführerin wurde der Vorinstanz am 16. September 2021 zur Kenntnis gestellt.

**L.**

Mit Schriftsatz vom 24. Februar 2022 und 3. Juni 2022 ersuchte die Beschwerdeführerin das Bundesverwaltungsgericht um beschleunigte Behandlung der Beschwerde.

**M.**

Mit Schreiben vom 1. März 2022 informierte die Instruktionsrichterin die Beschwerdeführerin, dass das Verfahren so rasch als möglich behandelt werde.

**N.**

Auf weitere Vorbringen wird, soweit erforderlich, in den folgenden Erwägungen eingegangen.

### **Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**

**1.**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG; SR 173.32]). Als Markenmelderin und Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

**2.**

Das Bundesverwaltungsgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. Es ist weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden, weshalb es die Beschwerde auch aus anderen als den geltend gemachten Gründen gutheissen oder abweisen kann (Art. 62 Abs. 4 VwVG; BVGE 2009/61 E. 6.1).

**3.**

**3.1** Für das Verhältnis zwischen der Schweiz und der Europäischen Union gilt das Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP; SR 0.232.112.4). Gemäss Art. 5 Abs. 2 Bst. b MMP sowie der von der Schweiz dazu abgegebenen Erklärung beträgt die Frist von Art. 5 Abs. 2 Bst. a MMP zur Erklärung einer Schutzverweigerung durch die Vorinstanz achtzehn Monate. Die Notifikation der internationalen Registrierung Nr. 1'431'428 "Shavette" erfolgte am 1. November 2018. Mit der provisorischen Schutzverweigerung vom 14. Oktober 2019 hat die Vorinstanz die genannte Frist gewahrt.

**3.2** Nach Art. 5 Abs. 1 MMP in Verbindung mit Art. 6<sup>quinquies</sup> Bst. b Ziff. 2 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ; SR 0.232.04, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967) darf einer internationalen Registrierung der Schutz verweigert werden, wenn ihr jegliche Unterscheidungskraft fehlt oder sie "ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt [ist], die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können, oder die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgewohnheiten des Landes, in dem der Schutz beansprucht wird, üblich sind." Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG; SR 232.11), wonach Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen sind, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben. Lehre und Praxis zu dieser Vorschrift können somit herangezogen werden (BGE 128 III 454 E. 2 "Yukon"; Urteil des BGer 4A\_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 2 "Gipfeltreffen").

#### 4.

**4.1** Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden. Die Gründe für den Schutzausschluss von Zeichen, die dem Gemeingut angehören, liegen entweder im Freihaltebedürfnis oder in der fehlenden Unterscheidungskraft, wobei sich Überschneidungen ergeben können. Freihaltebedürftig sind Zeichen, auf deren Verwendung der Wirtschaftsverkehr angewiesen ist (BGE 145 III 178 E. 2.3.1 "Apple"; 143 III 127 E. 3.3.2 "Rote Schuhsohle"; 139 III 176 E. 2 "You"; je mit Hinweisen; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 247 [zit.: MARBACH, SIWR, Bd. III/1]).

**4.2** Nicht schutzfähig sind nach ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung insbesondere Sachbezeichnungen und Hinweise auf Eigenschaften wie beispielsweise die Beschaffenheit, Bestimmung oder Wirkung der Waren oder Dienstleistungen, sofern solche Hinweise vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasiaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 III 359 E. 2.5.5 "Akustisches Zeichen"; 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller"; 129 III 514 E. 4.1 "Lego"). Englischsprachige Ausdrücke können berücksichtigt werden, sofern sie von einem nicht unbedeutenden Teil der massgebenden Verkehrskreise verstanden werden (BGE 145 III 178 E. 2.3.1 "Apple"; Urteil des BGer 4A\_38/2014 vom 27. Juni 2014 E. 3.2, nicht publ. in: BGE 140 III 297 ff. "Keytrader"). Um ein Zeichen vom Markenschutz auszuschliessen, muss es nicht zwingend in einem Wörterbuch erwähnt sein (Urteile des BVGer B-5789/2020 vom 22. Dezember 2022 E. 4.7 "Factfulness"; B-4762/2011 vom 28. November 2012 E. 5.2 "Myphotobook"). Auch Wortneuschöpfungen können Gemeingut sein, sofern sie mit einem beschreibenden Inhalt verstanden werden (DAVID ASCHMANN, in: Bühler/Noth/Thouvenin [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017, Art. 2 Bst. a N 15).

**4.3** Für die Zugehörigkeit zum Gemeingut ist unerheblich, ob das Zeichen beschreibend wirkt, weil es i) einen allgemeinen Sprachstandard verwendet oder einen naheliegenden Gegenstand abbildet oder ii) bei seiner ersten Verwendung zwar noch markenfähig gewesen wäre, mit der Zeit aber zu einer allgemein üblichen Bezeichnung beziehungsweise einem allge-

mein verständlichen Bildsymbol für den beschreibenden Sachzusammenhang geworden (aus Sicht der Markenwirkung "degeneriert") ist (Urteil des BVGer B-343/2022 vom 23. September 2022 E. 3.4 "Podcast-Icon [fig.]", unter Hinweis auf: MARBACH, SIWR, Bd. III/1, Rz. 355). Mit der Zeit beschreibend gewordene Zeichen haben ihre Herkunftsassoziation verloren, da sie nurmehr in beschreibendem Sinn verwendet werden und nicht mehr auf einen einzelnen Betrieb, sondern auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen hinweisen (vgl. BGE 131 III 121 E. 4.2 "Smarties"; 114 II 171 E. 2a "Eile mit Weile"). Bei nichtregistrierten Zeichen genügt schon das veränderte Verständnis eines einzelnen Verkehrskreises, zum Beispiel der Fachleute oder des kaufenden Publikums, während bei registrierten Marken die Degenerierung in allen Verkehrskreisen weit fortgeschritten sein muss, um einen Schutzverlust zu einem im Gemeingut stehenden "Freizeichen" anzunehmen (BGE 130 III 113 E. 3.3 "Montessori"; 114 II 171 E. 2a "Eile mit Weile"; Urteil des BVGer B-343/2022 vom 23. September 2022 E. 3.4 "Podcast-Icon [fig.]", MARBACH, SIWR, Bd. III/1, Rz. 365, 373).

**4.4** Ob ein Zeichen zum Gemeingut geworden ist, beurteilt sich nach der Sachlage in der Schweiz (BGE 130 III 113 E. 3.2 "Montessori"; 129 III 225 E. 5.5 "Masterpiece"; je mit Hinweisen). Massgebend sind die tatsächlichen Verhältnisse im Zeitpunkt des Entscheids über die Markeneintragung (BGE 143 III 127 E. 3.3.4 "Rote Schuhsohle"; 130 III 113 E. 3.2 "Montessori"; je mit Hinweisen). Internetrecherchen sind sorgfältig durchzuführen und erfordern einen problembewussten Umgang mit den Quellen (vgl. MARBACH, SIWR, Bd. III/1, Rz. 229; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 2 N 32; MICHAEL NOTH in: Bühler/Noth/Thouvenin [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017, Art. 2 Bst. c N 50).

## **5.**

Gegenstand des Rechtsstreits bildet die verweigerte Schutzausdehnung auf die Schweiz für die IR-Marke Nr. 1'431'428 "Shavette", welche unter anderem die Waren *rasoirs non électriques, ainsi que leur parties* sowie *contenants et étuis pour rasoirs* der Klasse 8 des Abkommens von Nizza vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen (SR 0.232.112.7) beansprucht. Diese Waren richten sich sowohl an Fachkreise, die sich aus Zwischenhändlern, Friseuren und Barbieren zusammensetzen als auch an das breite Publikum, zu welchem erwachsene Personen mit Bartwuchs zählen. Bei nicht-elektrischen Rasierern samt Zubehör handelt es sich um Waren des täglichen Bedarfs, die

der Körperpflege dienen und mit einer eher geringen Aufmerksamkeit nachgefragt werden (vgl. Urteile des BVGer B-5886/2019 vom 8. Juli 2020 E. 3.1 "Nivea [fig.]/Neauvia"; B-6821/2013 vom 25. Februar 2015 E. 4 "CLINIQUE/Dermaclinique Beauty Farm [fig.]").

## 6.

**6.1** Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäss, die Dispositiv-Ziffer 1 der angefochtenen Verfügung sei aufzuheben und dem Zeichen "Shavette" sei Markenschutz für alle beanspruchten Waren zu gewähren. Sie vertritt den Standpunkt, aus dem Wort "Shavette" lasse sich weder eine bestimmte Aussage noch eine Qualitäts-, Grössen- oder Beschaffenheitsangabe ableiten (Beschwerdeschrift, S. 5; Replik S. 2). Die Marke sei erstmals am 8. Juni 1984 für "Rasiermesser und deren Teile" (Klasse 8) in Deutschland registriert worden (Replik, S. 4; Replikbeilage 4). Dies zeige, dass die Beschwerdeführerin den Markennamen erfunden habe, bevor daraus missbräuchlich die bestrittene Sachbezeichnung entstanden sei (Replik, S. 5). Die Beschwerdeführerin führt weiter aus, keiner der wichtigsten Hersteller von Rasiermessern wie *Jaguar*, *Tonado*, *Bozano*, *Universal* und *Feather* verwendeten die Marke "Shavette" als Sachbezeichnung. An den Rechercheergebnissen der Vorinstanz beanstandet die Beschwerdeführerin, diese stellten zu Unrecht nicht auf das Anmeldedatum der IR-Marke vom 11. September 2018 ab und seien überdies zu rudimentär, um den Markt realistisch abzubilden (Beschwerdeschrift, S. 7; Replik, S. 3 f.).

**6.2** Nach Ansicht der Vorinstanz kann die beschreibende Bedeutung des Begriffs "Shavette" nicht rein aus der Wortbildung "shave" und "-(e)tte" abgeleitet werden. Die Wortneuschöpfung "Shavette" werde von den massgeblichen Verkehrskreisen vielmehr als übliche Sachbezeichnung für eine bestimmte Art von Rasierern wahrgenommen, wobei auch die entsprechenden Behälter und Etuis auf deren Zweckbestimmung hinwiesen. Ausserdem könne in mehreren Internet-Shops die Bezeichnung "Shavette" als separate Produktkategorie ausgewählt werden. Solche üblichen Sachbezeichnungen seien vom Markenschutz ausgeschlossen, weil sie nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft wahrgenommen würden (Vernehmlassung, Rz. 1 f.).



## 7.

**7.1** Zunächst ist die Vorfrage zu beantworten, ob die vorinstanzlichen Beweismittel Nr. 4 und 6–24 zu berücksichtigen sind. Die Beschwerdeführerin beanstandet, die ins Recht gelegten Beweismittel vom 27. April 2021 (bzw. 23. November 2020) seien nach dem Anmeldedatum der internationalen Registrierung vom 11. September 2018 erhoben worden und aufgrund dessen zurückzuweisen (Replik, S. 3).

**7.2** Internationale Registrierungen mit Schutzwirkung für die Schweiz werden im Gegensatz zu schweizerischen Markenmeldungen ohne materielle Prüfung registriert. Die materielle Prüfung erfolgt aus diesem Grund erst im Anschluss an das Registrierungsverfahren (LARA DORIGO/GREGOR WILD, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Handkommentar, 2. Aufl. 2017, Art. 46 N 6). Demnach sind auch bei der strittigen internationalen Registrierung die tatsächlichen Verhältnisse im Zeitpunkt des materiellen Entscheids über die Zulassung zum Markenschutz in der Schweiz massgeblich (vgl. BGE 143 III 127 E. 3.3.4 "Rote Schuhsohle"; 130 III 113 E. 3.2 "Montessori"; je mit Hinweisen; Urteil des BVGer B-4414/2019 vom 23. April 2020 E. 5.3 "Do-Tank"). Die von der Vorinstanz eingereichten Beweismittel (Vernehmlassungsbeilagen 4 und 6–24) sind somit zu berücksichtigen.

## 8.

**8.1** Die Wortneuschöpfung "Shavette" wurde von der Beschwerdeführerin unbestrittenermassen Mitte der 1980er Jahre kreiert und unter anderem in Deutschland und in der EU als Warenmarke eingetragen. Diese Tatsache schliesst das Bestehen von aktuellen Schutzhindernissen in der Schweiz aber nicht per se aus. Denn aus diesen ausländischen Eintragungen lässt sich keine Antwort auf die Frage ableiten, ob das fragliche Zeichen möglicherweise von einem Sprachwandel betroffen ist und gegenwärtig in der Schweiz als übliche Sachbezeichnung verstanden wird (E. 4.3). Der Vorinstanz ist sodann darin zuzustimmen, dass sich bei der Marke "Shavette" auch Überschneidungen hinsichtlich eines allfällig beschreibenden Gehalts mit der geltend gemachten Verwendung als übliche Sachbezeichnung ergeben können.

**8.2** Die Beschwerdeführerin hat ihren Einwand, die führenden Hersteller von Rasiermessern verzichteten auf die Sachbezeichnung "Shavette",

nicht mit geeigneten Beweismitteln belegt. Selbst wenn man diese Darstellung des Sachverhalts als erstellt betrachten würde, wäre in die Beurteilung miteinzubeziehen, dass einem solchen Verzicht verschiedene tatsächliche oder rechtliche Ursachen zugrunde liegen können. Dieses Argument kann somit für sich allein allenfalls ein Indiz, aber keine hinreichende Bedingung für die Schlussfolgerung sein, dass das Wort "Shavette" in der Schweiz zu keiner üblichen Sachbezeichnung für nicht-elektrische Rasierer samt Zubehör geworden ist.

**8.3** Die beweisbelastete Vorinstanz hat verschiedene Internetseiten schweizerischer Online-Anbieter dokumentiert, welche das Wort "Shavette" als Sachbezeichnung für eine bestimmte Art von Rasiermessern verwenden (Vernehmlassungsbeilagen 4 und 6–24). Der französischsprachigen Website der Fachgeschäfts-kette "Dipl. Ing. Fust" lässt sich folgende Definition entnehmen: *"La shavette a la forme d'un rasoir droit, mais on peut changer les lames – ce pourquoi elle est souvent appelée rasoir droit avec lames remplaçable."* (Vernehmlassungsbeilage 7). Ohne Quellenangabe erklärt ein weiterer Anbieter zu deren Verbreitung: *"Il et le rasoir le plus utilisé par les professionnels du monde du rasage et de la coiffure."* (Vernehmlassungsbeilage 13). Im professionellen Bereich werden solche Rasiermesser mit auswechselbaren Klingen in erster Linie aus Hygienegründen eingesetzt (Vernehmlassungsbeilage 8).

**8.4** Vier Online-Anbieter verwenden die Sachbezeichnung "Shavette" in ihrer Navigation als Unterkategorie zu "Rasierern", "Rasur" oder "Nassrasur" (Vernehmlassungsbeilagen 6, 9, 18 und 22). Diese Unterkategorie lässt sich teilweise weiter nach dem Kriterium "Marken" filtern, wobei bei allen abgebildeten Waren Herstellerhinweise und/oder weitere beschreibende Angaben vor oder nach der Bezeichnung "Shavette" auftreten (Vernehmlassungsbeilagen 4, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 21 und 22). Auch die Warenkennzeichnung der Beschwerdeführerin weist diese Strukturmerkmale auf ("Dovo Shavette", "Dovo Shavette Ebenholz" und "Dovo Shavette Olivenholz" [Vernehmlassungsbeilagen 21–22]). Die Vorinstanz kann mit diesen Beweismitteln zwar glaubhaft darlegen, dass auf dem schweizerischen Markt verschiedene, ganz überwiegend kleinere Internet-Anbieter das Wort "Shavette" im Sinne einer Sachbezeichnung verwenden. Allerdings integrieren nur wenige Anbieter diese Sachbezeichnung in ihrer Navigation. Zudem dokumentiert die Vorinstanz lediglich eine geringe Anzahl an mit "Shavette" bezeichneten Rasiermessern, die nicht dem Warensortiment der Beschwerdeführerin angehören. In die Beurteilung ist miteinzubeziehen, dass die dokumentierten Anbieter die einzelnen Produkte trotz

des Suchbegriffs "Shavette" in der Detailansicht auch als Rasiermesser (mit Wechselklinge), Barberette oder Wechselklingenmesser bezeichnen (Vernehmlassungsbeilagen 6, 8, 18 und 22). Unter Würdigung dieser Umstände ist der Beschwerdeführerin darin zuzustimmen, dass aus Verkehrssicht eine Sachbezeichnung nicht bereits dann als üblich gelten kann, wenn eine kleinere Anzahl von Herstellern oder Anbietern diese in wenigen Fällen auf dem schweizerischen Markt verwendet.

## 9.

**9.1** Nachfolgend ist zu prüfen, ob die internationale Registrierung "Shavette" eine sinngemässige Nähe zu den beanspruchten Waren *rasoirs non électriques, ainsi que leur parties* und *contenants et étuis pour rasoirs* aufweist.

**9.2** Ausgangspunkt für die Ermittlung des Sinngemässigen ist die lexikalische Bedeutung der im Zeichen verwendeten Worte und Buchstaben. Das Wort "shave" gehört zum englischen Grundwortschatz und darf bei einem überwiegenden Teil der massgeblichen Verkehrskreise als bekannt vorausgesetzt werden (PONS Basiswörterbuch Schule, 2006, S. 347). Dieses Wort wird substantivisch und verbal verwendet und bedeutet "Rasur" oder "rasieren" (<https://de.pons.com>; <https://de.langenscheidt.com> [abgerufen am 19.10.2022]). Das vornehmlich im Französischen und Englischen verwendete Modifikationssuffix "-ette" zeigt das grammatikalisch feminine Geschlecht an und weist bei Substantiven und Adjektiven auf eine Verkleinerung (Diminutiv) hin (<https://petitrobert.lerobert.com> [abgerufen am 19.10.2022]). Auch die orthografische Unregelmässigkeit von "-(e)tte" verhindert nicht per se, dass die massgebenden Verkehrskreise sich einen Sinngemässigen erschliessen können. Die abweichende Schreibweise hat weder konkrete klanglichen Auswirkungen noch fällt der marginale Verfremdungseffekt sinngemässigen ins Gewicht (vgl. Urteile des BVGer B-5782/2020 vom 22. Dezember 2022 E. 7.2 "Factfulness"; B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 4.2 "Total Trader"; MARBACH, SIWR, Bd. III/1, Rz. 285). Die massgeblichen Verkehrskreise werden demnach die bedeutungstragenden Elemente rekombinieren und "Shavette" im Zusammenhang mit Rasierern (samt Zubehör) ohne gedanklichen Aufwand oder Zuhilfenahme der Fantasie als "kleine Rasur" verstehen.

**9.3** Der Sinngemässige von "Shavette" enthält demnach eine direkt beschreibende Angabe zum Verwendungszweck der strittigen Waren *rasoirs non électriques, ainsi que leur parties* sowie *contenants et étuis pour rasoirs*.

Angesichts dieser produktbezogenen Aussage, die sich den massgeblichen Verkehrskreisen ohne Weiteres erschliesst, ist es unerheblich, dass das Zeichen "Shavette" eine sprachliche Neuschöpfung der Beschwerdeführerin ist. Die internationale Registrierung "Shavette" gehört somit zum Gemeingut und ist für die genannten Waren schutzunfähig.

## **10.**

**10.1** Die Beschwerdeführerin beruft sich im Zusammenhang mit zwei älteren Markeneintragungen auf den Gleichbehandlungsgrundsatz. Ihre internationale Registrierung "Shavette" sei im Aufbau vergleichbar mit den als unterscheidungskräftig beurteilten Marken "SQUALITY" und "SWATCH" (Beschwerdeschrift, S. 6; Replik, S. 5).

**10.2** Ein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht (Art. 8 Abs. 1 BV) wird ausnahmsweise anerkannt, wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und diese zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenkt (Urteil des BGer 4A\_250/2009 vom 10. September 2009 E. 4 "Unox [fig.>"; Urteil des BVGer B-103/2020 vom 10. Mai 2021 E. 6.3 "Ecoshell [fig.>"; je mit Hinweisen). Im Markenrecht wird das Gleichbehandlungsgebot allerdings äusserst zurückhaltend angewendet, da die Eintragungspraxis naturgemäss kasuistisch ist (Urteil des BVGer B-4051/2018 vom 13. Januar 2020 E. 7.1 "DIGILINE").

**10.3** Weil das Zeichen "Shavette" dem Gemeingut zugehört (E. 9.3), kann die Beschwerdeführerin nur noch die Gleichbehandlung im Unrecht verlangen. Die Wortmarke "SWATCH" wurde erstmals am 16. Oktober 1981 hinterlegt und die Vergleichsmarke "SQUALITY" am 17. März 1999 (vgl. Entscheidung der RKGE vom 1. Dezember 2001, in: sic! 2001 S. 131 ff.). Das Alter dieser zwei Voreintragungen kann der Beschwerdeführerin allerdings dann nicht zum Nachteil gereichen, wenn die Vergleichsmarken eine konstante, langjährige und bis zum heutigen Zeitpunkt andauernde Praxis der Vorinstanz darlegen (Urteile des BVGer B-4051/2018 vom 13. Januar 2020 E. 7.4 "DIGILINE"; B-1722/2016 vom 28. März 2018 E. 6.3.3 "emballage [fig.>"; je mit Hinweisen). Inwiefern dies zutreffen sollte, wird nicht dargelegt und ist auch nicht ersichtlich. Der Beschwerdeführerin gelingt es daher nicht, sich erfolgreich auf den Gleichbehandlungsgrundsatz zu berufen.

**11.**

Die Beschwerdeführerin verweist schliesslich auf die Eintragung ihrer EU-Marke Nr. 012'844'866 vom 29. September 2014 (Beschwerdeschrift, S. 7). Massgeblich für die absoluten Ausschlussgründe sind indessen einzig die Verhältnisse in der Schweiz. Ausländischen Eintragungsentscheiden kommt daher keine Präjudizwirkung zu (BGE 136 III 474 E. 6.3 "Madonna"; 129 III 225 E. 5.5 "Masterpiece"; Urteile des BVer B-343/2022 vom 23. September 2022 E. 9 "Podcast-Icon [fig.]"). In Grenzfällen sind sie aber unter Umständen als Indiz für die Eintragungsfähigkeit zu werten (BGE 129 III 225 E. 5.3 "Masterpiece"; Urteil des BVer 4A\_261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 4.1 "V" [fig.]). In der vorliegenden Streitsache liegt aber klarerweise kein Grenzfall vor, bei dem ein solches Indiz den Ausschlag geben könnte.

Die Beschwerde ist damit abzuweisen.

**12.**

**12.1** Angesichts dieses Verfahrensausgangs sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4<sup>bis</sup> VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– anzunehmen ist (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen. Damit sind die Gerichtskosten auf Fr. 3'000.– festzusetzen und angesichts des Verfahrensausgangs der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Der von ihr einbezahlte Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 3'000.– wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

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

**Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**

**1.**

Die Beschwerde wird abgewiesen.

**2.**

Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt und dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'000.– entnommen.

**3.**

Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.

**4.**

Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz und an das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement.

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Die vorsitzende Richterin:

Die Gerichtsschreiberin:

Vera Marantelli

Katharina Niederberger

**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 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: 8. November 2022

Zustellung erfolgt an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 1'431'428; Gerichtsurkunde)
- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)