



## Urteil vom 27. März 2018

---

Besetzung

Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),  
Richter David Aschmann, Richter Marc Steiner,  
Gerichtsschreiber Stefan Tsakanakis.

---

Parteien

**Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG**,  
Heisterstrasse 4, DE-90441 Nürnberg,  
vertreten durch die Rechtsanwälte  
Dr. iur. Gregor Wild und/oder lic. iur. Fabio Versolatto,  
Rentsch Partner AG,  
Bellerivestrasse 203, Postfach, 8034 Zürich,  
Beschwerdeführerin,

gegen

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

---

Gegenstand

Internationale Registrierung IR 1'189'776 NORMA (fig.).

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

Die Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG (Beschwerdeführerin) ist Inhaberin der internationalen Registrierung Nr. 1'189'776 NORMA (fig.), welche Deutschland als Ursprungsbehörde aufweist. Sie beansprucht in der Schweiz Schutz für zahlreiche Waren und Dienstleistungen in den Klassen 3, 4, 5, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 43 (vgl. E. 4) und hat folgendes Aussehen:



Gegen diese Schutzausdehnung erliess das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum IGE (Vorinstanz) am 20. Januar 2015 eine vorläufige totale Schutzverweigerung aufgrund fehlender Unterscheidungskraft.

Mit Stellungnahme vom 13. Mai 2015 beantragte die Beschwerdeführerin, die vorläufige Schutzverweigerung für das Gebiet der Schweiz zurückzunehmen und die Marke (uneingeschränkt) einzutragen.

Am 14. Juli 2015 hielt die Vorinstanz an der Schutzverweigerung aufgrund fehlender Unterscheidungskraft vollumfänglich fest.

Mit Stellungnahme vom 2. Oktober 2015 bestritt die Beschwerdeführerin die von der Vorinstanz vorgebrachten Schutzverweigerungsgründe und beantragte erneut, das Zeichen zum Markenschutz in der Schweiz zuzulassen.

**B.**

Mit Entscheid vom 18. Februar 2016 verweigerte die Vorinstanz der internationalen Registrierung Nr. 1'189'776 – NORMA (fig.) für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen den Schutz in der Schweiz. Die Vorinstanz begründete dies einerseits mit der fehlenden konkreten Unterscheidungskraft des Zeichens, weshalb dieses zum Gemeingut gehöre. Andererseits brachte sie betreffend die von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Gleichbehandlungspflicht vor, dass die von der Beschwerdeführerin erwähnten Voreintragungen nicht in allen relevanten Hinsichten mit dem vorliegend zu prüfenden Zeichen vergleichbar seien und sich folglich aus diesen Markeneintragungen nichts zugunsten des vorliegenden Zeichens ableiten lasse.

**C.**

Mit Beschwerde vom 4. April 2016 gelangt die Beschwerdeführerin an das Bundesverwaltungsgericht und stellt folgende Rechtsbegehren:

- "1) Die Verfügung der Vorinstanz vom 18. Februar 2016 betreffend die Verweigerung des Schutzes für die Internationale Marke Nr. 1189776 – NORMA (fig.) für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen in der Schweiz sei aufzuheben;
- 2) Die Internationale Marke Nr. 1189776 – NORMA (fig.) sei für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 4, 5, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27-36, 38, 39 und 43 zum Schutz in der Schweiz zuzulassen;
- 3) Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Vorinstanz."

Die Beschwerdeführerin macht geltend, das Wortelement "NORMA" werde primär im Sinne eines Frauennamens (weiblicher Vorname) verstanden. Das Zeichen "NORMA (fig.)" sei bei diesem Verständnis für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 4, 5, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27-36, 38, 39 und 43 unbestimmt und hinreichend unterscheidungskräftig. Das Wortelement weise jedenfalls keinen Gemeingutscharakter auf. Dank der auffälligen, im Erinnerungsbild der Abnehmer verbleibenden grafischen Ausgestaltung in Form der verschiedenfarbigen Balken im "Sonnenuntergang- oder Feuer-Look" sowie gestützt auf den vierfachen Farbanspruch (blanc, orange, jaune et rouge) weise die Wort-/Bildmarke "NORMA (fig.)" jedenfalls auf Grund weiterer Elemente die erforderliche originäre Unterscheidungskraft auf. Die Beschwerdeführerin weist weiter darauf hin, dass die Vorinstanz im Rahmen der Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung der IR-(Wort-)Marke Nr. 976'148 – NORMA mit Bezug auf die eingereichten Gebrauchsbelege selber ausdrücklich festgehalten hatte, dass das Zeichen "mit unterscheidungskräftigen grafischen Elementen" verwendet worden sei und die verschieden dunklen bzw. farbigen Balken "insgesamt den Gesamteindruck wesentlich prägten". Schliesslich sei das Zeichen "NORMA (fig.)" auch aufgrund der zahlreichen, jüngeren und vergleichbaren Voreintragungen und unter dem Aspekt des Gleichbehandlungsgebotes zum Schutz in der Schweiz zuzulassen.

**D.**

Mit Stellungnahme vom 7. Juli 2016 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde. Die Vorinstanz wiederholt dabei, dass das Zeichen "NORMA (fig.)" eine Eigenschaft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibe.

Weiter macht die Vorinstanz geltend, dass aufgrund des klar beschreibenden Charakters des verbalen Elements "NORMA" entsprechend hohe Anforderungen an die Grafik zu stellen seien. Die Grafik dürfe sich in diesem Fall nicht im Naheliegenden erschöpfen. Der in den Farben Gelb, Orange, und Rot streifenförmig gestaltete Hintergrund des vorliegenden Zeichens falle nicht aus dem Rahmen des Gewöhnlichen, es handle sich dabei um ein Gestaltungselement, welches in Anbetracht des beschreibenden Charakters des Wortelements "NORMA" dem Zeichen im Gesamteindruck keine Unterscheidungskraft zu verleihen vermöge, zumal die Hürde für das Erlangen von Unterscheidungskraft eines gemeinfreien Zeichens durch eine Grafik hoch anzusetzen sei.

Schliesslich macht die Vorinstanz geltend, es gelte zu beachten, dass die Frage betreffend die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung einer Wortmarke, die mit grafischer Ausgestaltung gebraucht wird, von der Frage der originären Unterscheidungskraft einer kombinierten Wort-/Bildmarke zu trennen sei. Der Gebrauch einer Wortmarke in Kombination mit einer Grafik könne zwar dazu führen, dass das Wortelement im Gesamteindruck nicht mehr als wesentlich erscheint und somit eine Verkehrsdurchsetzung des Wortzeichens verneint werden müsse. Dies führe jedoch nicht zwingend dazu, dass der Gesamteindruck einer Wort-/Bildmarke durch die gleichen grafischen Elemente so beeinflusst werde, dass diese dem Zeichen originäre Unterscheidungskraft verleihen würden.

#### **E.**

Mit Replik vom 29. August 2016 weist die Beschwerdeführerin insbesondere darauf hin, dass die Vorinstanz in der Stellungnahme vom 7. Juli 2016 die Mehrfachbedeutung des Wortelements "NORMA" des Zeichens, welches nicht nur das italienische Wort für "Norm", sondern auch ein verbreiteter Frauenname sei, übergehe. Weiter seien vorliegend für die Marke die Farben "white, orange, yellow and red", zumindest also drei "echte" Farbansprüche erhoben worden. Auch macht die Beschwerdeführerin sinngemäss geltend, die Vorinstanz würde sich mit ihrer Beurteilung im vorliegenden Fall im Widerspruch mit ihrer Praxis bzw. ihrer früheren Beurteilungen befinden. Schliesslich verweist die Beschwerdeführerin auf andere Fälle, in denen bestimmte Marken zum Schutz zugelassen wurden, und macht eine Ungleichbehandlung geltend.

**F.**

Mit Duplik vom 31. Oktober 2016 beantragt die Vorinstanz erneut die Abweisung der Beschwerde und macht geltend, der Grundsatz der Gleichbehandlung im Markenbereich sei restriktiv anzuwenden, da bereits geringfügige Unterschiede der Zeichen und/oder der beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Hinblick auf die Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Zeichens von grosser Bedeutung sein können. Die Übereinstimmung in bloss einem Zeichenbestandteil genüge nicht, um die für die Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes erforderliche Vergleichbarkeit in jeder relevanten Hinsicht anzunehmen. Zudem sei eine reine Wortmarke nicht ohne Weiteres mit einer kombinierten Wort-Bildmarke vergleichbar. Daher lasse sich aus den von der Beschwerdeführerin diesbezüglich angeführten Voreinträgen nichts zugunsten des vorliegenden Zeichens ableiten.

**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 Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]).

Die Beschwerdeführerin ist 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 [Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG, SR172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), der Vertreter hat sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.

**2.**

Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Deutschland. Gemäss dem revidierten Art. 9<sup>sexies</sup> Abs. 1 Bst. a des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (SR

0.232.112.4; MMP) findet in den Beziehungen zwischen Staaten, die – wie Deutschland und die Schweiz – Vertragsparteien sowohl des MMP als auch des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken (MMA, SR 0.232.112.3, in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung) sind, nur das MMP Anwendung.

Nach Art. 5 Abs. 1 MMP darf ein Verbandsland einer international registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ, SR 0.232.04, in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung) genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register verweigert werden kann. Das trifft gemäss Art. 6<sup>quinquies</sup> Bst. B Ziff. 2 PVÜ namentlich dann zu, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder 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 im allgemeinen Sprachgebrauch oder in redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten der Schweiz üblich sind. Dieser Ausschlussgrund ist auch im Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11) vorgesehen, das in Art. 2 Bst. a MSchG Zeichen des Gemeinguts – sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben – vom Markenschutz ausschliesst. Lehre und Praxis zu dieser Bestimmung können somit im vorliegenden Fall herangezogen werden.

### 3.

Als Gemeingut nach Art. 2 Bst. a MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung insbesondere Zeichen, die sich in Angaben über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert oder sonstige Merkmale der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen erschöpfen und daher die zu deren Identifikation erforderliche Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft nicht aufweisen. Dazu gehören auch Qualitätsangaben, mithin diejenigen Zeichen, deren inhaltliche Aussage sich in einer reklamemässigen Selbstdarstellung erschöpft. Der beschreibende Charakter solcher Hinweise muss vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasiaufwand unmittelbar erkennbar sein. Dabei genügt, dass dies in einem Sprachgebiet der Schweiz zutrifft. Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig ist, schliesst ihren beschreibenden Charakter nicht aus. Entscheidend ist, ob das Zeichen nach dem Sprachgebrauch oder den

Regeln der Sprachbildung von den beteiligten Verkehrskreisen in der Schweiz als Aussage über bestimmte Merkmale oder Eigenschaften der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung aufgefasst wird (Urteil des BGer 4A\_109/2010 vom 27. Mai 2010 E. 2.3.1 – terroir; BGE 131 III 495 E. 5 – FELSENKELLER, BGE 129 III 225 E. 5.1 – MASTERPIECE und BGE 128 III 447 E. 1.5 – PREMIERE; Urteil des BVGer B-2687/2011 vom 20. Februar 2012 E. 5 – NORMA).

#### 4.

Die internationale Registrierung Nr. 1'189'776 beansprucht in der Schweiz Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 3: Préparations de lavage et de blanchiment, préparations de rinçage et de trempage, préparations d'avivage et additifs couleurs pour le linge, amidon [apprêt], agents de finition de nettoyage, détachants pour le linge, détachants, assouplissants, parfums pour le linge, rinçages hygiéniques de blanchissage du linge; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser, y compris produits de rinçage et de nettoyage à usage domestique, produits de nettoyage pour le bois, le métal, le verre, le papier peint, les matières plastiques, la porcelaine, la faïence, l'émail, les matières textiles, préparations pour le soin des sols et des fenêtres et le nettoyage des sols, pâtes de nettoyage pour tapis et matières textiles; produits nettoyants pour bâtiments; savons, savons pour la peau, gels pour le bain, huiles pour le bain, sels pour le bain non à usage médical, perles pour le bain et préparations cosmétiques pour le bain; produits de parfumerie, huiles essentielles; désodorisants à usage personnel ou pour animaux; préparations pour soins du corps et soins de beauté, cosmétiques; préparations de soins pour les cheveux et de coiffage, en particulier shampoings, après-shampoings, laques pour les cheveux et gels; lotions cosmétiques de bronzage, huiles de bronzage, crèmes de bronzage et lotions de bronzage (préparations cosmétiques pour le bronzage); préparations de rasage; dentifrices, produits de soins et d'hygiène bucco-dentaires (autres qu'à usage médical); produits en papier et/ou cellulose (compris dans cette classe), à savoir lingettes cosmétiques, lingettes cosmétiques avec de la poudre, lingettes teintées de lotion, coton, bâtonnets ouatés, tampons de coton; bâtons d'encens, tampons de coton; pots-pourris (odorants) et sachets (odorants); troussees et paquets-cadeaux comprenant des cosmétiques, préparations pour la peau et/ou produits pour le soin des cheveux; vaporisateurs d'intérieur en tant que vaporisateurs parfumés; parfums d'intérieur.

Klasse 4: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; préparations pour absorber, humidifier et lier la poussière; combustibles (y compris carburants pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

Klasse 5: Préparations médicales, pharmaceutiques et vétérinaires; préparations hygiéniques à usage médical; aliments et substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour être humains, en particulier préparations pour compléter l'apport quotidien en nutri-

ments essentiels, en particulier vitamines, préparations de vitamines, minéraux, oligo-éléments, acides gras et levure de bière, fibres, épaississants, également sous forme de comprimés, émulsions, capsules, gélules, poudres, granulés, tablettes, barres et coeurs de fibres; emplâtres, matériaux pour pansements; produits en papier et/ou cellulose (compris dans cette classe), à savoir bandes périodiques, serviettes hygiéniques, tampons, protège-slips, protections pour incontinents, couches; désinfectants; désodorisants d'intérieur en spray; préparations pour la destruction des animaux nuisibles, y compris préparations antimites; fongicides, herbicides.

Klasse 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle et d'enseignement, appareils et instruments de conduite, de commutation, de transformation, de stockage, de régulation ou de contrôle de l'électricité, y compris batteries et accumulateurs, dispositifs de protection contre les surtensions; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, appareils pour communication électrique, électronique et optique, dispositifs de sortie et d'enregistrement, traitement, envoi, transmission, commutation, stockage d'images, de texte, de voix et de données, en particulier ordinateurs, ordinateurs portables et systèmes informatiques en étant principalement composés, périphériques informatiques y compris moniteurs, claviers, souris d'ordinateurs, imprimantes, dispositifs de stockage (également externes), y compris clés USB, ainsi qu'en particulier téléviseurs, radios, magnétoscopes, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, équipements et systèmes stéréo, téléphones, téléphones portables, télécopieurs, modems, agendas électroniques; supports de données magnétiques, supports de données optiques, avec ou sans enregistrement, disques, films exposés; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer; composants semi-conducteurs, composants électriques et électroniques, circuits et commutateurs électriques et électroniques ainsi que cartes de circuits imprimés (compris dans cette classe), microprocesseurs, circuits intégrés, cartes à puce; logiciels informatiques, programmes informatiques enregistrés sur supports de données (y compris systèmes d'exploitation) et principalement composés de ces bases de données et systèmes de programmes et bibliothèques de programmes, programmes de jeux pour ordinateurs; extincteurs; dispositifs d'alarme; lunettes, notamment lunettes de lecture et lunettes de soleil, y compris boîtiers, tapis de souris, pièces de tous les appareils et équipements précités.

Klasse 11: Appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, d'adduction d'eau, y compris sèche-cheveux, chauffages, cafetières, machines à café, appareils pour faire des hot-dogs, machines à pain, cuisinières électriques, fours à micro-ondes, bouilloires électriques, cuiseurs électriques à vapeur, pots à fondue électriques, yaourtières électriques, plaques chauffantes, barbecues et grills électriques, grille-pain, gaufriers électriques, fours, fontaines à chocolat électriques, friteuses électriques, appareils électriques pour faire des beignets, omelettes, muffins et sandwiches, appareils à popcorn électriques, plaques chauffantes électriques, sorbetières électriques, appareils pour la filtration d'eau, ventila-



teurs, équipements de climatisation, appareils d'ionisation de l'air et purificateurs d'air, humidificateurs, fontaines d'intérieur, coussins chauffants autres qu'à usage médical, couvre-matelas chauffants électriques, dispositifs infrarouges, équipements de soins de beauté, à savoir chauffe-pieds, saunas faciaux, machines de bronzage, coussins chauffants, matelas chauffants, matelas à bulles d'air, appareils de massage infrarouges; parties des produits précités, comprises dans cette classe; appareils sanitaires.

Klasse 14: Métaux précieux et leurs alliages y compris produits en ces matières ou en plaqué, pour autant qu'ils ne soient pas compris dans d'autres classes; articles de bijouterie, parures, pierres précieuses; montres et instruments chronométriques.

Klasse 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits en papier et/ou cellulose (compris dans cette classe), en particulier papier hygiénique, papier toilette, essuie-mains, torchons de cuisine, mouchoirs, lingettes pour le visage, serviettes, papier-filtre; produits d'imprimerie; articles pour reliures, photographies; articles de papeterie, fournitures scolaires et de bureau, équipements d'écriture et de dessin, rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de meubles), matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception d'appareils); matières plastiques pour le conditionnement (comprises dans cette classe); caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

Klasse 18: Cuir et imitations de cuir y compris produits en ces matières, pour autant qu'ils ne soient pas compris dans d'autres classes; peaux d'animaux et fourrures; sacs, bourses, sacs à dos, bagages et bagages à main; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

Klasse 20: Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; mobiles décoratifs produisant des sons; paniers; tringles et rails pour rideaux, anneaux de rideaux, stores intérieurs pour fenêtres, oreillers, matelas, literie [à l'exception du linge de lit], matelas à air.

Klasse 21: Équipements et récipients à usage domestique et pour la cuisine; peignes et éponges; brosses (autres que pour la peinture), y compris blaireaux et plumeaux, matériaux de brosse; matériels de nettoyage, y compris chiffons à poussière et de nettoyage, balais, outils manuels de balayage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (autre que verre de construction); pots, poêles, articles de cuisine, batteries de cuisine, vaisselle; articles de verrerie, porcelaine et faïence (non compris dans d'autres classes); dessous-de-plat (ustensiles de table); gants de jardinage et à usage domestique; pinces à linge, étendoirs à linge, étendages à linge.

Klasse 24: Textiles et produits textiles non compris dans d'autres classes; couvre-lits; couvertures; couvertures de voyage; tapis de table.

Klasse 25: Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie, ceintures.

Klasse 27: Tapis, paillasons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; papiers peints (autres qu'en matières textiles).

Klasse 28: Jeux, jouets, jeux électroniques et équipements de jeu vidéo; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; décorations et supports pour arbres de Noël; jeux vidéo conçus pour être utilisés avec des téléviseurs.

Klasse 29: Viande, saucisses, poisson (y compris coquillages, crustacés et mollusques), volaille et gibier; produits de viande, saucisse, volaille, gibier et poisson et leurs extraits; fruits et légumes conservés, congelés, séchés, cuits et/ou transformés, y compris pommes de terre, cacahuètes, fruits à coque (transformés), amandes (transformées) et noix de cajou; extraits de fruits et légumes à usage culinaire; produits de pommes de terre, à savoir pommes de terre cuites au four, bouillies, frites ou pré-cuites, pommes de terre frites, croquettes de pommes de terre, beignets aux pommes de terre, boulettes de pommes de terre, pommes de terre sautées; en-cas sucrés et/ou salés, à savoir composés de fruits secs, fruits à coque, produits de pommes de terre, cacahuètes, amandes et noix de cajou; gelées de fruits et légumes, viande, saucisses, poisson; confitures, marmelades, compotes; oeufs; lait et produits laitiers, y compris babeurre, lait caillé, caillés, lait en boîte, lait concentré, beurre, beurre clarifié, fromage, lait caillé, fromage, fromage préservé, kéfir, crèmes, yaourts (y compris avec des fruits ajoutés), lait en poudre à usage alimentaire, desserts composés essentiellement de lait, yaourts, fromage de type "cottage", gélatine et/ou crème, boissons lactées sans alcool et boissons lactées aromatisées composés essentiellement ou à moitié de lait, également avec du cacao, chocolat ou café; huiles et graisses comestibles, y compris margarine et saindoux; pâtes à tartiner, composées essentiellement de lait et/ou de graisses, graisses comestibles et mélanges de graisses comestibles; aliments surgelés et salades gastronomiques, plats préparés, mi-préparés (y compris garnitures) et mixtes, également conservés, composés essentiellement de viande, saucisse, poisson, volaille, gibier, fruits et légumes préparés, légumes, fromages, oeufs, pommes de terre, maïs et/ou produits de pommes de terre; soupes, concentrés de soupe, produits de soupe, en particulier bouillons de viande et de légumes.

Klasse 30: Café, thé, cacao, succédanés de café, y compris extraits de cacao, café et thé, boissons à base de café, thé, cacao et chocolat sans alcool, y compris boissons instantanées; riz, tapioca, sagou; farine et préparations à base de céréales; maïs grillé et éclaté (pop corn), flocons de maïs (à usage alimentaire), céréales préparées pour l'alimentation humaine, en particulier, flocons d'avoine et d'autres céréales, en particulier pour le petit-déjeuner, également mélangés avec des fruits secs (y compris des fruits à coque), sucre et/ou miel; fécule de pommes de terre, semoule; pâtes alimentaires, repas à base de pâtes préparés et conserves de pâtes; aliments surgelés et salades gastronomiques, plats préparés, mi-préparés (y compris garnitures) et mixtes, également plats conservés, composés essentiellement de pâtes alimentaires, riz, mets à base de farine et/ou fécule de pommes de terre, également avec

ajout d'épices et sauces (y compris assaisonnements pour salades) et/ou relatifs aux pains ou petits pains; pains, pâtisseries et confiseries, y compris biscuits, gâteaux, produits de boulangerie longue conservation (également avec garnitures sucrées ou épicées), en particulier pain suédois, pain d'épice et biscuits; en-cas sucrés et/ou salés composés essentiellement de céréales, cacao, gâteaux, chocolat, sucre, miel, fécule de pommes de terre et/ou pâtes; pizzas, y compris pizzas conservées; chocolat, produits de chocolat et pralines, également avec des garnitures aux fruits, café, boissons sans alcool, vins et/ou spiritueux, et produits laitiers ou lactés, en particulier yaourts; crèmes glacées, également sous forme de gâteaux à base de crème glacée et poudre de crème glacée; sucre (y compris sucre vanillé et vanille et glucose alimentaire), miel, sirop de mélasse; bonbons, en particulier sucreries et gommes à mâcher autre qu'à usage médical; massepain; substances de cacao à tartiner, pâtes à tartiner, composées essentiellement de sucre, cacao et/ou nougat; levure, poudre à lever, essences pour la boulangerie (à l'exception des huiles essentielles); levures, poudres à lever; crème anglaise, poudre d'amidon pour la préparation de blancs-mangers et de desserts à base de crème anglaise, desserts composés essentiellement d'amidon; sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, (y compris pour salades, assaisonnements pour salades, sauces sous forme de poudre et extraits de sauces), mayonnaise, ketchup; épices et condiments, assaisonnements, assaisonnements pour potages, herbes, conservés [épices]; glace à rafraîchir.

Klasse 31: Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; graines, y compris oignons [bulbes de fleurs]; fleurs et plantes naturelles; produits alimentaires pour animaux, y compris aliments et boissons fortifiants et compléments non médicinaux pour animaux de compagnie, aliments diététiques pour animaux autres qu'à usage médical; malt; litières pour animaux.

Klasse 32: Bières, boissons mélangées à base de bière; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour la confection de boissons.

Klasse 33: Boissons alcoolisées et boissons contenant de l'alcool (à l'exception des bières).

Klasse 34: Tabac, produits du tabac, y compris cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à priser; produits pour fumeurs; succédanés de tabac (autres qu'à usage médical); allumettes, briquets pour fumeurs.

Klasse 35: Publicité, y compris courrier postal et publipostage, documentation promotionnelle, conseils de publicité, mise en page à des fins publicitaires, publicité sur Internet, distribution de marchandises à des fins publicitaires; marketing, planification des ventes et services de conseillers commerciaux (marketing), promotion des ventes, services de conseillers en marketing, conseils d'achat (services de conseillers pour consommateurs), conseils en organisation et en affaires pour la distribution de produits, recherches de marché et analyse de marché; relations publiques; services d'organisation d'expositions et salons professionnels à des fins commerciales ou publicitaires; gestion

d'affaires commerciales; administration commerciale; services de recrutement; services de conseillers en affaires, en organisation et en économie; prestation de conseils liés aux questions de personnel; services de conseillers commerciaux et économiques concernant l'échange d'informations et de savoir-faire dans le secteur du commerce et des affaires, compris dans cette classe, en particulier pour l'industrie alimentaire et la vente au détail à prix réduits; services de conseillers organisationnels en matière de design de locaux commerciaux et de boutiques, compris dans cette classe; comptabilité, comptabilité en matière de rémunérations et de salaires, travaux de bureau; services de vente au détail et services de vente en gros, en particulier services de vente au détail de magasins discount dans les domaines des produits de droguerie, produits de services de santé, médicaments, préparations et appareils pour les soins de santé et de beauté, substances diététiques, compléments alimentaires, produits, appareils et équipements ménagers, pour la cuisine, la salle de bain, la maison et le jardin, les loisirs, le camping et le bricolage, combustibles, quincaillerie métallique, équipements électriques, machinerie et outils, ordinateurs, équipements informatiques, accessoires informatiques et logiciels, supports d'enregistrement et appareils de reproduction audio et vidéo, équipements électroniques, équipements hi-fi, équipements de divertissement domestique, équipements de télécommunication et garnitures, équipements scientifiques, matériel, équipements et accessoires de photographie et optiques, appareils et équipements d'éclairage, instruments de musique, produits en papier, cellulose et matières plastiques, livres, produits de l'imprimerie, articles de bureau, articles de papeterie, matériel scolaire et pour les loisirs, matériels de conditionnement, meubles, produits en matières plastiques, verre et céramique, textiles, vêtements, articles chaussants, chapellerie, produits pour bébés et enfants, textiles pour la maison et articles de mercerie, accessoires de mode, montres et horloges, pierres précieuses et articles de bijouterie, sacs, produits en cuir et imitation de cuir, produits de voyage, parapluies, jeux, jouets, matériels, ainsi que équipements de gymnastique, pour les sports et les loisirs, produits gastronomiques, biologiques et naturels, boissons avec alcool et sans alcool, plantes, fleurs, produits alimentaires pour animaux, produits pour animaux, produits alimentaires de luxe, produits de tabac, accessoires pour fumeurs; gestion de supermarchés, magasins de détail, magasins de vente à prix réduits, magasins en ligne; préparation de transactions commerciales pour des tiers, préparation de contrats pour l'achat et la vente de produits; commandes par le biais de lignes d'assistance téléphonique et de centres d'appels; compilation de données dans des bases de données informatiques; mise à disposition d'informations en matières d'affaires commerciales sur Internet, à savoir informations relatives aux produits et informations sur le droit de retour, responsabilité et garantie afférentes aux produits; gestion de factures, également dans le cadre du commerce électronique; négociation de contrats pour des tiers concernant l'utilisation de services de télécommunications; facturation d'appels téléphoniques à l'aide de cartes téléphoniques; négociation de contrats pour des tiers en matière de location de moyens de transport.

Klasse 36: Finance, en particulier services de conseillers en matière de financement et de crédit; affaires monétaires, en particulier recouvrement de dettes; gestion d'actifs; affaires immobilières; gestion, location et mise à disposition

de biens immobiliers, maisons, bureaux et boutiques; immobilier et prêts hypothécaires; assurances, en particulier courtage d'assurances; services de gestion de biens immobiliers et de gestion d'actifs; cartes (prépayées) pour téléphones portables et mise à disposition de crédit téléphonique pour cartes dites prépayées par téléphone portable par le biais de réseaux mobiles.

Klasse 38: Télécommunications, y compris transmission de données électroniques, fourniture d'accès à des portails sur Internet, fourniture d'accès à des logiciels sur des réseaux de données pour accès à Internet; services de communication mobile, en particulier la transmission de données, de voix et d'images, services de téléphonie, transfert d'appels, services de messagerie électronique, livraison de messages texte, livraison de messages de tous types vers des adresses (messagerie Web), services de téléphonie mobile.

Klasse 39: Transport et logistiques dans le domaine des transports, y compris location de moyens de transport, transport par camion; conditionnement, entreposage, et livraison de marchandises; location d'entrepôts et d'espaces de stationnement; planification, organisation, réservation et préparation de voyages, également par l'intermédiaire de dispositifs électroniques, mise à disposition et préparation de transports, organisation de circuits touristiques en villes, guides touristiques; informations en matière de transport et de voyage, également par l'intermédiaire de dispositifs électroniques; services de livraison de commandes et services de livraison.

Klasse 43: Services de restauration [nourriture et boissons]; hébergement temporaire, y compris préparation et réservation d'hébergement et de chambres en appartements, résidences, hôtels et pensions.

Das Zeichen wird somit im Wesentlichen beansprucht für (vgl. erläuternde Anmerkungen zur Nizza-Klassifikation, Teil I, 9. Ausgabe [gültig ab 1. 1. 2007]): Putzmittel und Mittel für die Körper- und Schönheitspflege (Klasse 3), technische Öle und Fette, Brennstoffe und Leuchtstoffe (Klasse 4), pharmazeutische Erzeugnisse und andere Erzeugnisse für medizinische Zwecke (Klasse 5), diverse Apparate und Instrumente, insbesondere für Wissenschafts-, Büro- und Unterhaltungszwecke (Klasse 9), diverse elektrische Geräte, insbesondere für Haushaltszwecke (Klasse 11), Edelmetalle und daraus hergestellte Gegenstände soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, sowie, allgemein, Juwelierwaren, Schmuckwaren und Uhren (Klasse 14), Papier, Papierwaren und Büroartikel (Klasse 16), Leder, Lederimitationen, Reisebedarfsartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, sowie Sattlerwaren (Klasse 18), Möbel und Möbelteile sowie Kunststoffherzeugnisse, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind (Klasse 20), kleine, handbetätigte Haus- und Küchengeräte sowie Geräte für die Körper- und Schönheitspflege, Glas- und Porzellanwaren (Klasse 21), Webstoffe und Decken (Klasse 24), Bekleidungsstücke (Klasse 25), Beläge und Verkleidungen für bereits fertige Fussböden und

Wände (Klasse 27), Spiele und Spielzeug (Klasse 28), diverse Nahrungsmittel (Klassen 29 bis 31), Getränke (Klassen 32 und 33), Tabak und Tabakwaren (Klasse 34), Dienstleistungen im Bereich Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten, Detailhandel (Klasse 35), in Finanz- und Geldangelegenheiten geleistete Dienste und im Zusammenhang mit Versicherungsverträgen aller Art geleisteten Dienste (Klasse 36), Telekommunikation (Klasse 38), Dienstleistungen im Bereich Transport, Logistik und Reisen (Klasse 39) sowie Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen (Klasse 43).

Diese Waren und Dienstleistungen richten sich sowohl an das breite Publikum als auch an die Fachkreise (Urteil des BVGer B-2687/2011 vom 20. Februar 2012 E. 4 – NORMA). Soweit die konkrete Unterscheidungskraft des hinterlegten Zeichens geprüft wird, ist bei der Beurteilung der Schutzzfähigkeit auf die Sichtweise dieser Verkehrskreise abzustellen (CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 41). Für die Beurteilung eines allfälligen Freihaltebedürfnisses ist demgegenüber die Sichtweise von Unternehmen, welche gleiche oder ähnliche Dienstleistungen anbieten, massgebend (CHRISTOPH WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 44).

## 5.

**5.1** Die Beschwerdeführerin macht zunächst geltend, das Worтеlement "NORMA" werde primär im Sinne eines Frauennamens verstanden. Insbesondere verweist sie dabei auf den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-6164/2013 – MIA vom 15. Dezember 2014 und bringt vor, dass der weibliche Vorname "Norma" landesweit häufiger vorkomme als "Mia". Das Zeichen sei bei diesem Verständnis für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 4, 5, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27-36, 38, 39 und 43 unbestimmt, hinreichend unterscheidungskräftig und weder beschreibend noch allgemein üblich. Das Worтеlement weise jedenfalls keinen Gemeingutscharakter auf. An diesem Verständnis als Vorname würden auch mögliche Alternativbedeutungen im Italienischen als Regel, Vorbild, Richtschnur oder Standard nichts ändern.

**5.2** Die Vorinstanz hielt im angefochtenen Entscheid fest, dem im Zeichen enthaltenen verbalen Element "NORMA" würden auf Italienisch insbesondere die Bedeutungen "Norm", "Regel", "Anweisung" zukommen. Weiter sei "Norma" ein weiblicher Vorname. Die Waren und Dienstleistungen, für

die Schutz beansprucht wird, würden sich an einen breiten Abnehmerkreis richten, der sich sowohl aus Durchschnittsabnehmern als auch aus Fachkreisen aus diversen Bereichen zusammensetzt. Sowohl Waren als auch Dienstleistungen würden über gewisse Normen verfügen oder müssten gewissen Normen und/oder Regeln genügen. Dass aus dem Zeichen nicht hervorgeht, um welche Normen und/oder Regeln es sich genau handelt, sei unerheblich. Weiter stelle das Zeichen im Sinne eines Begriffs, der im Zusammenhang mit Waren im Allgemeinen üblicherweise gebraucht wird, bzw. im Sinn einer Angabe aus dem allgemeinen wirtschaftlichen und/oder geschäftlichen Sprachgebrauch, auch eine banale Angabe dar. Die Vorinstanz sieht sich in ihrer Einschätzung insofern bestärkt, als das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2687/2011 vom 20. Februar 2012 die Wortmarke "NORMA" in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen als nicht unterscheidungskräftig qualifiziert hätte.

**5.3** Entscheidend ist nicht, ob vom Zeichen bei abstrakter Betrachtung spontan auf die Waren oder Dienstleistungen geschlossen wird, sondern ob das Zeichen von den betroffenen Verkehrskreisen als beschreibend betrachtet wird, wenn sie es im konkreten Zusammenhang mit den fraglichen Waren oder Dienstleistungen antreffen (vgl. Urteil des BVGer B-336/2012 vom 4. April 2014 E. 5.3 – Ce'Real). Der Beurteilung eines Zeichens ist zudem das mutmassliche Verständnis der betroffenen schweizerischen Verkehrskreise zugrunde zu legen. Dabei wird grundsätzlich auf die Abnehmer der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen abgestellt. 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 (vgl. Urteil des BVGer B-3052/2009 vom 16. Februar 2010 E. 2.3 und E. 4 – DIAMONDS OF THE TSARS).

## **5.4**

**5.4.1** Hat ein Wort abstrakt betrachtet mehrere Bedeutungen, so ist vom Verständnis auszugehen, welches im Zusammenhang mit den konkret beanspruchten Produkten nahe liegt (EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009 [nachfolgend: SIWR III/1], N. 306; DAVID ASCHMANN, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 2 lit. a, N. 136; Urteile des BVGer B-6910/2007 vom 25. Februar 2008 E. 4 – 2LIGHT, und B-386/2008 vom 10. März 2009 E. 8.5 – GB).

**5.4.2** Es gibt im vorliegenden Fall keinen Anhaltspunkt dafür, dass insbesondere die italienischsprachigen Schweizer "NORMA" im Sinne einer Firma verstehen. Zwar ist die Beschwerdeführerin in anderen Ländern ein grosses und durchaus bedeutendes Handelsunternehmen im Lebensmittel-Discount-Bereich. Sie ist jedoch nicht in der Schweiz angesiedelt und betreibt hierzulande auch keine Filialen. Entsprechend ist anzunehmen, dass höchstens die Haushalte an der Grenze zu Deutschland und Frankreich "NORMA" mit der Firma der Beschwerdeführerin in Verbindung bringen (vgl. Urteil des BVGer B-2687/2011 vom 20. Februar 2012 E. 5.2.2 – NORMA).

Wie das Publikum das Zeichen "Norma (fig.)" infolge dessen Gebrauchs im Wirtschaftsverkehr wahrnimmt, ist jedoch von vornherein nicht zu berücksichtigen, hat die Beschwerdeführerin im vorliegenden Markeneintragungsverfahren eine Verkehrsdurchsetzung für die strittige Marke "Norma (fig.)" doch nicht geltend gemacht bzw. keinen Schutz des Zeichens als durchgesetzte Marke beantragt. Eine solche derivative Unterscheidungskraft steht demnach aufgrund der Dispositionsmaxime vorliegend nicht zur Diskussion. Zu prüfen ist ausschliesslich, ob dem Zeichen originäre Unterscheidungskraft zukommt, was unter Fokussierung auf das konkret angemeldete Zeichen zu erfolgen hat. Bei der für die originäre Unterscheidungskraft entscheidenden mutmasslichen abstrakten Wahrnehmung der Abnehmer darf der Zeichengebrauch keine Rolle spielen (BGE 140 III 109 E. 5.3.2 – ePostSelect).

**5.4.3** Es stellt sich indessen die Frage, ob mit "NORMA" gekennzeichnete Waren und Dienstleistungen tatsächlich mit dem Frauennamen, wie die Beschwerdeführerin annimmt, oder doch eher mit "Norm" in Verbindung gebracht werden, wie die Vorinstanz vorbringt.

Da im Bewusstsein der Bevölkerung zahlreiche Waren und Dienstleistungen Normen unterworfen sind, liegt angesichts der Fülle von Regeln, die in immer mehr Lebensbereiche eindringen (vgl. hierzu: MARKUS SCHOTT, "Bürokratie-Stopp" - Bemerkungen zur eidgenössischen Volksinitiative aus staats- und verwaltungsrechtlicher Perspektive, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBI] 112/2011 S. 229 ff., S. 233; für den Technikbereich vgl.: RKGE in sic! 1999 S. 272 E. 4 – Polynorm), die Assoziation von anderen Waren und Dienstleistungen mit Normen auf der Hand. Dass "NORMA" von den angesprochenen schweizerischen Abnehmerkreisen im Sinne eines Frauennamens verstanden wird, ist zwar durchaus möglich, sind doch im elektronischen Telefonbuch tel.local.ch



über 479 Einträge für Privatpersonen mit Vornamen "Norma" zu finden, davon 39 im Kanton Tessin (Stand: Juni 2017). Der Name ist jedoch beispielsweise im Vergleich zu Anna mit 15097 Einträgen für Privatpersonen in der Schweiz (1183 im Kanton Tessin) eindeutig seltener.

**5.4.4** In Übereinstimmung mit der bisherigen Rechtsprechung gilt es deshalb festzuhalten, dass das dem italienischen Grundwortschatz zugehörige Wort "norma" mindestens im italienischen Sprachgebiet, auf Grund der Ähnlichkeit zum deutschen Wort "Norm" respektive zum französischen Begriff "norme" wohl aber in der ganzen Schweiz, mehrheitlich im Sinne von "Norm" verstanden wird (vgl. Urteil des BVGer B-2687/2011 vom 20. Februar 2012 E. 5.1.2 – NORMA).

## **5.5**

**5.5.1** Die Beschwerdeführerin bringt vor, es sei im Geschäftsverkehr nicht üblich, Produkte oder Dienstleistungen mit dem Vermerk "NORMA" oder vergleichbaren abstrakten Varianten zu versehen, um damit auf deren Konformität mit irgendwelchen Regeln hinzuweisen. Wenn überhaupt werde im geschäftlichen Alltag entweder explizit die konkrete sachliche Regelung oder Zertifizierung genannt oder es würden andere Umschreibungen wie "genormt", "normiert", "normalisé", "standardizzato" oder "standardized" verwendet, soweit es um die Beschreibung von Dimensionen, Techniken, Prozessen und sonstigen Branchenstandards geht.

**5.5.2** Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin muss nicht klar sein, welche Norm mit "NORMA" bzw. "Norm" gemeint ist. Namentlich muss unter Norm nicht unbedingt eine der von der Beschwerdeführerin genannten Industrie-Normen verstanden werden. Wie das Bundesverwaltungsgericht im Entscheid B-2687/2011 vom 20. Februar 2012 zur Wortmarke "NORMA" bereits festgehalten hat, reicht es aus, wenn die Adressaten der Auffassung sind, dass eine mit "NORMA" gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung mit den einschlägigen (staatlichen oder privaten) Bestimmungen oder Richtlinien übereinstimmt. Insofern vermögen die angesprochenen Verkehrskreise hinter jeder Ware und Dienstleistung eine irgendwie geartete Norm zu erkennen. Die Bezeichnung "NORMA" kann bei Möbeln und Kleidern auf eine Standardgrösse, -höhe oder -tiefe hinweisen, auf einem pharmazeutischen Produkt, dass dieses einer offiziellen Vorschrift genüge oder auf Esswaren, dass diese den geltenden Normen für biologischen Anbau oder der gesetzlich vorgeschriebenen Zusammensetzung entsprechen

und, im Zusammenhang mit Dienstleistungen, dass sich diese auf eine verbindliche Vorschrift stützen oder einfach nach im Sektor gängigen Normen erbracht würden (Urteil des BVGer B-2687/2011 vom 20. Februar 2012 E. 5.2.2 – NORMA).

"Norma" kann auch als Mutation von "normal" aufgefasst werden (vgl. BGE 127 III 33 E. 1 – Brico [Brico Bricolage]; BGE 95 I 477 E. 2 – Synchro belt [synchro synchron;] BGer, sic! 2004, S. 325 – Integra/Wintegra [integra integral]; DAVID ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a, N. 135), bedeutet "normal" doch "der Norm entsprechend, vorschriftsmässig; gewöhnlich, üblich durchschnittlich" (vgl. DUDEN, Die deutsche Rechtschreibung, 26. Aufl. 2013, S. 769) und ist insofern ein von "Norm" abstammendes Adjektiv (Urteil des BVGer B-2687/2011 vom 20. Februar 2012 E. 5.2.2 – NORMA).

Gegenüber dem mit Entscheid B-2687/2011 vom 20. Februar 2012 abgeschlossenen Verfahren betreffend die Wortmarke "NORMA" überschneiden sich die Klassen für welche Schutz beansprucht wird zum grössten Teil. Im vorliegenden Fall beantragt die Beschwerdeführerin hingegen keinen Schutz für Waren und Dienstleistungen der Klassen 8, 22, 23, 41 und 42, jedoch für Waren der Klassen 4, 14 und 27. Die neu beanspruchten Klassen betreffen somit technische Öle und Fette, Brennstoffe sowie Leuchtstoffe (Klasse 4), Edelmetalle und daraus hergestellte Gegenstände soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, sowie, allgemein, Juwelierwaren, Schmuckwaren und Uhren (Klasse 14) und Beläge sowie Verkleidungen für bereits fertige Fussböden und Wände (Klasse 27). Es ist nicht ersichtlich und wird von der Beschwerdeführerin auch nicht dargelegt, inwiefern gerade bei den Adressaten der in den Klassen 4, 14 und 27 enthaltenen Waren und Dienstleistungen nicht die Assoziation geweckt würde, dass eine mit "NORMA" gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung mit den einschlägigen (staatlichen oder privaten) Bestimmungen oder Richtlinien übereinstimmen würde. Vielmehr gilt auch für diese Waren und Dienstleistungen, dass die angesprochenen Verkehrskreise dahinter eine irgendwie geartete Norm erkennen.

Zusammenfassend gibt ein mit "NORMA" gekennzeichnetes Produkt respektive eine so angepriesene Dienstleistung dem Konsumenten zu verstehen, dass es ein der Norm bzw. dem Standard entsprechendes Produkt bzw. eine entsprechende Dienstleistung erhält. Da die Konsumenten von jedem Warenproduzenten und Dienstleistungserbringer erwarten, dass sie der Norm entsprechende Waren und Dienstleistungen liefern respektive er-

bringen, werden sie in "NORMA" weniger einen betrieblichen Herkunftshinweis, als vielmehr ohne speziellen Gedankenaufwand eine Ware oder Dienstleistung erkennen, die mit den einschlägigen Bestimmungen übereinstimmt. Somit beschreibt "NORMA" eine Eigenschaft einer Ware oder Dienstleistung, weshalb dem strittigen Zeichen keine Unterscheidungskraft zukommt (Urteil des BVGer B-2687/2011 E. 5.2.2 – NORMA).

## 6.

**6.1** Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass, selbst wenn dem Wortelement "NORMA" für sich genommen die erforderliche Schutzfähigkeit abgesprochen werden sollte, das (registrierte) Zeichen "NORMA (fig.)" gestützt auf die grafische Gestaltung mit den verschiedenfarbigen Balken in Kombination mit dem vierfachen Farbanspruch (blanc, orange, jaune et rouge) auf jeden Fall die erforderliche originäre Unterscheidungskraft aufweise. Das verbale Element "NORMA" habe keinen offensichtlich (direkt) beschreibenden oder gar üblichen Charakter, weshalb vorliegend keine höheren bzw. strengeren Anforderungen an die grafische Ausgestaltung des Zeichens zu stellen seien.

Nach Ansicht der Beschwerdeführerin ist es überdies nicht nachvollziehbar, weshalb die Vorinstanz von "drei verschiedenen Farben" bzw. "drei klar unterschiedliche(n) Farben" spricht, welche angeblich am Ende gar nur als zwei wahrgenommen würden. Die vorliegende Marke sei mit grafischer Gestaltung sowie vierfachem Farbanspruch beansprucht und im internationalen Register eingetragen worden. Bei der Farbe "blanc" handle es sich markenrechtlich um eine Farbe, für welche ein Anspruch erhoben werden könne. Durch die ausgeklügelte, aber dennoch wahrnehmbare Farbabstufung entstehe der originelle grafische Effekt von Feuer respektive einem Sonnenuntergang. Die verschiedenfarbigen Horizontalbalken in Kombination mit dem vierfachen Farbanspruch würden den Gesamteindruck der vorliegenden Marke wesentlich beeinflussen. Das Zeichen "NORMA (fig.)" weise nicht bloss einen typografisch gestalteten Schriftzug, sondern darüber hinaus auch einen auffallenden, mehr als bloss subtilen und mit mehrfachem Farbanspruch untermauerten grafischen Hintergrund auf, der dem Gesamtzeichen ein eigenes, individuelles Gepräge verleihe. Die grafischen Gestaltungselemente rund um den Schriftzug würden im Erinnerungsbild der Abnehmerkreise demnach eine wesentliche, unter Umständen ausschlaggebende Rolle spielen. Sie würden als integraler Teil des Zeichens verstanden und seien mehr als blosser Hintergrundgestaltung.

**6.2** Die Vorinstanz macht geltend, der Hintergrund des verbalen Elements "NORMA" bestehe zwar aus drei verschiedenen Farben, diese würden aber weniger als drei klar unterschiedliche Farben wahrgenommen als vielmehr im Sinn eines fließenden Übergangs von Rot auf Gelb. Auf jeden Fall müsse diese Art von Grafik aber als etikettenhafte Gestaltung qualifiziert werden. Solche Ausgestaltungen hätten gemäss ständiger Praxis grundsätzlich als banal zu gelten, da sie den Gesamteindruck nicht wesentlich beeinflussten und folglich nicht geeignet seien, einem Zeichen Unterscheidungskraft zu verleihen. Der streifenförmig gestaltete Hintergrund falle nicht aus dem Rahmen des Gewöhnlichen, es handle sich um ein Gestaltungselement, welches in Anbetracht des beschreibenden Charakters des Wortelements "NORMA" dem Zeichen im Gesamteindruck keine Unterscheidungskraft zu verleihen vermöge. Dem Zeichen könne im Gesamteindruck insbesondere auch keine originäre Unterscheidungskraft zugesprochen werden, weil das Element "NORMA" sowohl direkt beschreibend als auch banal sei und die Anforderungen an eine dem Zeichen Unterscheidungskraft verleihende Grafik hoch anzusetzen seien.

**6.3** Ein Wortzeichen, welches Gemeingut darstellt, kann mittels einer unterscheidungskräftigen grafischen Gestaltung, welche dem Gesamtzeichen eine originelle, typische Ausgestaltung verleiht, zu einer schutzfähigen Wort-/Bildmarke kombiniert werden (Urteile des BVGer B-1190/2013 vom 3. Dezember 2013 E. 3.6 – ERGO [fig.], B-1710/2008 vom 6. November 2008 E. 4.1 – SWISTEC und B-5658/2011 vom 9. Mai 2012 E. 3.5 – Frankonia [fig.]). Gemeinfreie Zeichen können durch Kombination oder grafische Gestaltung mit schutzfähigen Elementen im Gesamteindruck unterscheidungskräftig werden. Der Einfluss der einzelnen Elemente des Zeichens auf den Gesamteindruck beurteilt sich bei kombinierten Zeichen für das gesamte Zeichen, ohne dieses zu separieren und die einzelnen Bestandteile isoliert zu beurteilen (DAVID ASCHMANN, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 2 lit. a, N. 27 ff.; SIWR III/1-Marbach, N. 276; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 2 MSchG N. 192). Bei kombinierten Zeichen ist vorweg der Sinn- und Ausdrucksgehalt der einzelnen Zeichenelemente zu ermitteln und daraufhin zu beurteilen, welchen Eindruck schliesslich die Kombination der einzelnen Elemente als Ganzes erweckt und ob das Zeichen als Ganzes betrachtet unterscheidungskräftig wirkt (Urteil des BGer 6S.362/1996 vom 29. August 1996, sic! 1997, S. 57 f. E. 1 – Digibau/Digiplan II; DAVID ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a, N. 135; SIWR III/1-MARBACH, N. 276). Massgebend für die Unterschei-

dingungskraft ist, dass der Gesamteindruck des Zeichens nicht von gemeinfreien Elementen geprägt wird. Enthält eine Marke als wesentlichen Bestandteil ein als Gemeingut anzusehendes Zeichen, während die übrigen Bestandteile blosses Beiwerk darstellen, fehlt es an der Unterscheidungskraft (BGE 104 Ib 65 E. 2 – FOAM; Urteil des BVGer B-6821/2013 vom 25. Februar 2015 E. 6.2 – CLINIQUE/Dermaclinique Beauty Farm [fig.]; SIWR III/1-MARBACH, N. 274; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 192).

Voraussetzung für die Eintragungsfähigkeit ist, dass die unterscheidungskräftigen grafischen Elemente den Gesamteindruck wesentlich beeinflussen (Urteil des BGer 4A.13/1995 vom 20. August 1996, sic! 1997, S. 159 f. E. 5b – Elle; Urteil des BVGer B-1643/2007 vom 13. September 2007 E. 6 – BASILEA PHARMACEUTICA [fig.]). Je beschreibender ein Worтеlement ist, desto höhere Ansprüche müssen an die grafische Ausgestaltung gestellt werden (vgl. Urteil des BVGer B-5296/2012 vom 30. Oktober 2013 E. 4.4.1 – toppharm Apotheken (fig.); Urteil des BGer vom 3. September 2009 4A-330/2009 E. 2.3.6 – MAGNUM [fig.]). Die Grafik darf sich nicht im Naheliegenden erschöpfen. Etikettenhafte Umrandungen, bloss einfarbig gestaltete Hintergründe oder Unterstriche vermögen den Gesamteindruck eines Zeichens grundsätzlich nicht wesentlich zu beeinflussen (vgl. dazu Urteile des BVGer B-5296/2012 vom 30. Oktober 2013 E. 4.4.1 – toppharm Apotheken (fig.) und B-1643/2007 vom 13. September 2007 E. 7 – basilea PHARMACEUTICA (fig.); STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N 198). Verleiht weder die Form des Schriftzugs noch der Farbanspruch dem zum Gemeingut gehörenden Wortzeichen Unterscheidungskraft, sondern prägt stattdessen das gemeinfreie Worтеlement den Gesamteindruck des Zeichens, ist der Markenschutz mangels Unterscheidungskraft zu verweigern (Urteil des BGer vom 3. September 2009 4A\_330/2009 E. 2.3.6 – MAGNUM [fig.]).

**6.4** Vorliegend gilt es zunächst festzuhalten, dass der Auffassung der Vorinstanz, wonach der Hintergrund des Zeichens "NORMA (fig.)" zwar aus drei verschiedenen Farben bestehe, diese jedoch nicht unbedingt als drei klar unterschiedliche Farben, sondern als fließender Übergang von Rot auf Gelb wahrgenommen würden, nicht gefolgt werden kann. Es besteht vielmehr ein vierfacher Farbanspruch (blanc, orange, jaune et rouge), wobei die Übergänge zwischen Gelb und Orange sowie zwischen Orange und Rot klar hervorgehen. Das Zeichen ist zudem aufgrund der Mehrfachkombination auffälliger Farben besonders einprägsam, was die Bedeutung des

gemeinfreien Wortelements zusätzlich relativiert und entscheidend zur Unterscheidungskraft des Zeichens beiträgt. Die grafische Ausgestaltung kann gleichzeitig auch nicht als etikettenhafte Gestaltung bezeichnet werden. In Kombination mit der grafischen Ausgestaltung assoziieren die massgeblichen Verkehrskreise ein mit "NORMA" gekennzeichnetes Produkt respektive eine so angepriesene Dienstleistung nicht mehr als mit einer Norm bzw. einem Standard entsprechend (vgl. E. 5), sondern nunmehr mit einer unterscheidungskräftigen Marke.

**6.5** Demzufolge kann gesagt werden, dass die Eintragungsfähigkeit des vorliegenden Zeichens aufgrund der grafischen Ausgestaltung gegeben ist. Diese beeinflusst den Gesamteindruck in einer Weise, um dem Zeichen die notwendige originäre Unterscheidungskraft zu verschaffen.

## **7.**

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Wortelement des Schutz beanspruchenden Zeichens "NORMA (fig.)" zwar eine Eigenschaft einer Ware oder Dienstleistung beschreibt und somit in dieser Hinsicht Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG darstellt. Gleichzeitig beeinflusst die grafische Ausgestaltung jedoch den Gesamteindruck des Zeichens dahingehend, dass diesem dadurch die notwendige originäre Unterscheidungskraft zukommt. Im Ergebnis ist die Beschwerde gutzuheissen, die angefochtene Verfügung aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, die internationale Registrierung Nr. 1'189'776 – NORMA (fig.) für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 4, 5, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27-36, 38, 39 und 43 zum Markenschutz zuzulassen.

## **8.**

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG). Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 2'500.– zurückzuerstatten.

Der Beschwerdeführerin ist eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 7 ff. des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]). Das Gericht setzt die Parteientschädigung auf Grund der Kostennote oder wenn, wie vorliegend, keine Kostennote eingereicht wurde, auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 VGKE). In Würdigung des aktenkundigen Aufwands bei zweifachem Schriftenwechsel erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 4'000.– für das Beschwerdeverfahren angemessen (ohne Mehrwertsteuer, welche vorliegend nicht geschuldet ist, vgl.

Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 8 Abs. 1 Mehrwertsteuergesetz [MWSTG, SR 641.20] sowie Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE). Die Parteienschädigung ist der Vorinstanz aufzuerlegen (Art. 64 Abs. 2 VwVG).

**Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**

**1.**

Die Beschwerde wird gutgeheissen. Die Verfügung der Vorinstanz vom 18. Februar 2016 wird aufgehoben und diese angewiesen, der internationalen Marke IR Nr. 1'189'776 – NORMA (fig.) für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 4, 5, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27-36, 38, 39 und 43 in der Schweiz definitiv Schutz zu gewähren.

**2.** Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 2'500.– wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft zurückerstattet.

**3.**

Der Beschwerdeführerin wird zulasten der Vorinstanz eine Parteienschädigung von Fr. 4'000.– zugesprochen.

**4.**

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 1'189'776; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Die vorsitzende Richterin:

Der Gerichtsschreiber:

Maria Amgwerd

Stefan Tsakanakis

**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: 29. März 2018