



## **Urteil vom 27. Oktober 2021**

---

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),  
Richterin Maria Amgwerd, Richterin Vera Marantelli,  
Gerichtsschreiberin Gizem Yildiz.

---

Parteien

**Helsana AG,**  
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,  
vertreten durch die Rechtsanwälte  
Dr. Michael Kikinis und/oder Dr. Melanie Bosshart,  
KIKINIS Anwaltskanzlei,  
Waffenplatzstrasse 10, 8002 Zürich,  
Beschwerdeführerin,

gegen

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

---

Gegenstand

Markeneintragungsgesuch 72753/2018  
HOSPITAL HALBPRIVAT.

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

Am 2. Mai 2018 hinterlegte die Beschwerdeführerin die schweizerische Markenmeldung für die Wortmarke HOSPITAL HALBPRIVAT (Gesuchs-Nr. 72753/2018) für die folgenden Dienstleistungen der Klassen 36 und 44 bei der Vorinstanz:

Klasse 36: Versicherungswesen; Versicherungsdienstleistungen; Versicherungsberatung; Erteilung von Auskünften in Versicherungsangelegenheiten; Erarbeitung von Dokumentationen und Gutachten auf dem Gebiet des Versicherungswesens; Erstellung von Gutachten für Versicherungen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; finanzielle Beratung; Beratung für, Auskunft über und Informationen über die vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 36.

Klasse 44: Dienstleistungen von Kliniken und Krankenhäusern einschliesslich Ambulanzen; Krankenpflegedienste; ärztliche, therapeutische und andere Dienstleistungen im Gesundheitswesen; medizinische Betreuung und Pflege von kranken und verunfallten Personen; medizinische Labordienstleistungen und medizinische Analysen; Erarbeiten von Informationen, Dokumentationen und Gutachten auf dem Gebiet des Gesundheitswesens; Vermittlung von Informationen über Dienstleistungen von Ärzten, Kliniken und Krankenhäusern; Beratung für die vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 44 sowie für Dienstleistungen von Ärzten, Kliniken und Krankenhäusern.

**B.**

Die Vorinstanz beanstandete das Gesuch mit Schreiben vom 1. Oktober 2018 teilweise formell und vollumfänglich materiell mit der Begründung, das Zeichen sei ein üblicher und beschreibender Hinweis auf die Dienstleistungen und den Dienstleistungserbringer.

**C.**

Mit Stellungnahme vom 3. April 2019 bestritt die Beschwerdeführerin die formellen und materiellen Zurückweisungsgründe.

**D.**

Mit Verfügung vom 11. Juni 2020 liess die Vorinstanz die formelle Beanstandung fallen und genehmigte das Zeichen materiell für die Dienstleistungen "Finanzwesen; Geldgeschäfte" der Klasse 36. Für die verbliebenen Dienstleistungen hielt sie an ihrer materiellen Beanstandung fest.

**E.**

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 17. August 2020 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und beantragte die Verfügung der Vorinstanz aufzuheben und sie anzuweisen die

Marke HOSPITAL HALBPRIVAT in der Schweiz für die zurückgewiesenen Dienstleistungen der Klasse 36 und 44 zum Markenschutz zuzulassen. Eventualiter sei die Sache zur Neuentscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

**F.**

Die Vorinstanz beantragte mit Vernehmlassung vom 23. November 2020 die Beschwerde vom 17. August 2020 unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin im Haupt- und Eventualantrag vollumfänglich abzuweisen.

**G.**

Mit Replik vom 11. Januar 2021 hielt die Beschwerdeführerin an den Begehren in der Beschwerdebegründung fest.

**H.**

Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben beide Parteien stillschweigend verzichtet.

**I.**

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

**Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**

**1.**

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdeführerin ist als Verfügungsadressatin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

**2.**

Unter Berufung auf Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 29 VwVG rügt die Beschwerdeführerin sowohl eine Verletzung der Begründungspflicht (vgl. Art. 35 VwVG) als auch eine unvollständige und unrichtige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes im Sinne von Art. 49 Bst. a bzw. Bst. b VwVG. Sie wirft der Vorinstanz vor, diese habe nicht begründet, weshalb

sie die Marke für Dienstleistungen der Klassen 36 und 44 zurückgewiesen habe (vgl. Beschwerde vom 17. August 2020 N. 49, 54, 59 und 66). Weiter habe die Vorinstanz ihre Interpretation der Sinngehalte des Zeichens HOSPITAL HALBPRIVAT nicht nachvollziehbar erläutert und den Sachverhalt damit unvollständig und unrichtig festgestellt (vgl. Beschwerde vom 17. August 2020 N. 29 und 46).

**2.1** Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör verlangt, dass die Behörde die Vorbringen des vom Entscheid in seiner Rechtsstellung Betroffenen auch tatsächlich hört, prüft und in der Entscheidfindung berücksichtigt. Daraus folgt die Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen. Die Begründungspflicht und der Anspruch auf Begründung sind aber nicht bereits dadurch verletzt, dass sich die urteilende Behörde nicht mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass sich der Betroffene über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (BGE 134 I 83 E. 4.1; 141 III 28 E. 3.2.4; 143 III 65 E. 5.2, je mit Hinweisen). Die verfassungsrechtlich geforderte Begründungsdichte ist nicht einheitlich festgelegt. Unter anderem gilt aber, dass umso höhere Anforderungen an die Begründung eines Entscheids zu stellen sind, je grösser der Spielraum ist, welcher der Behörde infolge Ermessen und unbestimmter Rechtsbegriffe zusteht (Urteil 4A.15/2006 E. 4.1, mit Verweis auf BGE 112 Ia 107 E. 2b).

**2.2** Im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes (Art. 12 VwVG) sind die rechtserheblichen Tatsachen abzuklären, also jene faktischen Entscheidungsgrundlagen, die für die Regelung des in Frage stehenden Rechtsverhältnisses relevant sind (BGE 143 II 425 E. 5.1; 138 II 465 E. 8.6.4; 130 II 449 E. 6.6.1; AUER, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2. Aufl. 2019, Art. 12 N. 16 und 20 ff.; KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2. Aufl. 2016, Art. 12 N. 1). Die Untersuchungsmaxime wird gemäss Art. 13 VwVG namentlich in Verfahren, welche die Parteien selbst einleiten bzw. in welchen sie selbständige Begehren stellen, durch die Mitwirkungspflicht der Parteien ergänzt (BGE 143 II 425 E. 5.1; 138 II 465; BVGE 2013/32 E. 3.4.2). Eine Sachverhaltsfeststellung ist unvollständig, wenn nicht über

alle für den Entscheid rechtswesentlichen Sachumstände Beweis geführt oder wenn eine entscheidrelevante Tatsache zwar erhoben, indes nicht berücksichtigt wird (BVG 2015/1 E. 4.7, mit Hinweisen).

**2.3** Die Vorinstanz hat sowohl im Schreiben vom 1. Oktober 2018 (vgl. II. 4-6) als auch in der Verfügung vom 11. Juni 2020 (vgl. B. Zum konkreten Fall I. N. 21 und 22) begründet, weshalb dem Zeichen in Verbindung mit den strittigen Dienstleistungen der Klassen 36 und 44 die Unterscheidungskraft fehle und sie dieses daher zum Gemeingut gehörend erachte. Auch hat sie sich entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin genügend mit den Wortbestandteilen HOSPITAL und HALBPRIVAT auseinandergesetzt und deren Bedeutungen analysiert (vgl. Schreiben vom 1. Oktober 2018 II. 1 und Verfügung vom 11. Juni 2020 B. Zum konkreten Fall I. N. 17, 23 und 24).

Insofern kann weder gesagt werden, die Vorinstanz habe nicht dargelegt, weshalb sie diverse Dienstleistungen der Klassen 36 und 44 zurückwies, noch, sie habe den Sachverhalt unvollständig und unrichtig festgestellt. Der Anspruch auf rechtliches Gehör der Beschwerdeführerin wurde somit nicht verletzt und es besteht kein Bedarf, ein demoskopisches Gutachten einzuholen.

### **3.**

**3.1** Nach Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben. Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, welchen die für die Individualisierung der Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (Entscheid der RKGE vom 17. Februar 2003 in: sic! 2004, S. 495 E. 2 "Royal Comfort"; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 116 ff.). Zu letzteren gehören unter anderem beschreibende Angaben.

**3.2** Diejenigen Waren und Dienstleistungen, die an Fachleute und Endkonsumenten zugleich vertrieben werden, sind aus der Sicht der weniger markterfahreneren und grösseren Gruppe der Letztabnehmer zu beurteilen (Urteile des BVGer B-2609/2012 vom 28. August 2013 E. 4.1 "Schweizer

Fernsehen"; B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 "Luminous"). Sachbezeichnungen und Zeichen, die beschreibend sind, fehlt die Unterscheidungskraft. 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. Hierunter 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"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: Lucas David/Markus Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 2 N. 84; MARBACH, a.a.O., N. 247, 313 f.).

**3.3** Der Umstand, dass eine 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 sind (BGE 128 III 447 E. 1.5; BGE 127 III 160 E. 2b.aa "Securitas"; Urteil des BVGer B-4697/2014 vom 16. Dezember 2016 E. 4.2 "Apotheken Cockpit").

**3.4** Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zusammengesetzten Zeichen ist zunächst der Sinn der einzelnen Bestandteile zu ermitteln und dann zu prüfen, ob sich aus ihrer Verbindung im Gesamteindruck ein die Ware oder Dienstleistung beschreibender, unmittelbar verständlicher Sinn ergibt (Urteile des BVGer B-516/2008 vom 23. Januar 2009 E. 3 "After Hours"; B-5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2 "Peach Mallow"), wobei sich eine mögliche Mehrdeutigkeit eines Zeichens auf einen eindeutigen Sinn mit beschreibendem Charakter reduzieren kann, sobald dieses mit einer bestimmten Ware oder Dienstleistung in Beziehung tritt (Urteil des BGer 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 3.3 "Firemaster"; Urteile des BVGer B-3549/2013 E. 5.2.2 „Palace [fig.]“, B-3269/2009 E. 5.2.3 „Grand Casino Luzern“; MICHAEL NOTH, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2 Bst. c N. 20).

**3.5** Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen, wobei jeder Sprache der gleiche Stellenwert beigemessen wird. 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"; BGE 128 III 447 E. 1.5; BGE 127 III 160 E. 2b.aa).

**3.6** Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind Grenzfälle im Bereich des Gemeingutes einzutragen und die endgültige Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen (BGE 130 III 328 E. 3.2 "Swatch-Uhrband"; 129 III 225 E. 5.3 "Masterpiece").

#### **4.**

Zunächst sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Die Vorinstanz führt allgemein aus, Abnehmer der betreffenden Dienstleistungen seien Durchschnittsabnehmer und Fachkreise, was unbestritten blieb.

**4.1** Die in Klasse 36 aufgeführten Dienstleistungen "*Versicherungswesen; Versicherungsdienstleistungen; Erarbeiten von Dokumentationen und Gutachten auf dem Gebiet des Versicherungswesens; Erstellung von Gutachten für Versicherungen*" richten sich sowohl an Fachleute der klassischen Versicherungsbranche als auch an Drittkonsumenten. Die Dienstleistungen "*Versicherungsberatung; Erteilung von Auskünften in Versicherungsangelegenheiten; Beratung für, Auskunft über und Informationen über die vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 36*" werden von Endabnehmern aller Bevölkerungsschichten wie auch von mit Versicherungsvermittlung/-brokerage befassten Fachkreisen mit einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit nachgefragt. Dasselbe gilt auch für die Dienstleistung "*finanzielle Beratung*", die sich an das allgemeine Publikum, aber auch an die entsprechenden Fachkreise der Finanzdienstleistungsbranche richten (Banker, Finanzberater etc.).

**4.2** In Klasse 44 wird die Marke primär gegenüber schweizerische Patientinnen und Patienten angeboten ("*Dienstleistungen von Kliniken und Krankenhäusern einschliesslich Ambulanzen; Krankenpflegedienste; ärztliche, therapeutische und andere Dienstleistungen im Gesundheitswesen; medizinische Betreuung und Pflege von kranken und verunfallten Personen*"); sie werden aber auch von Fachpersonen zur Behandlung ihrer Patientinnen und Patienten stellvertretend nachgefragt ("*medizinische Labordienstleistungen und medizinische Analysen; Erarbeiten von Informationen, Dokumentationen und Gutachten auf dem Gebiet des Gesundheitswesens*"). Die Dienstleistungen "*Vermittlung von Informationen über Dienstleistungen*"

*von Ärzten, Kliniken und Krankenhäusern; Beratung für die vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 44 sowie für Dienstleistungen von Ärzten, Kliniken und Krankenhäusern*" richten sich hingegen wiederum sowohl an das allgemeine Publikum als auch an Fachkreise, die sich mit der klassischen Versicherungsbranche bzw. mit der Versicherungsvermittlung befassen. Relevante Verkehrskreise der zu prüfenden Marke sind demzufolge mehrheitlich Patientinnen und Patienten, aber auch Fachleute der Medizin.

## 5.

**5.1** In der angefochtenen Verfügung sowie der Vernehmlassung führt die Vorinstanz aus, "Hospital" bedeute im Englischen "an institution where the sick or injured are given medical or surgical care". Die Elemente "halb" und "privat" würden "teilweise nicht für alle" bzw. "teilweise nicht für die Öffentlichkeit" heissen. In Verbindung mit den zur Diskussion stehenden Dienstleistungen der Klasse 36 würden die Abnehmer unter dem Zeichen eine übliche Bezeichnung der Art der Dienstleistungen verstehen. Es sei dem Abnehmer ohne weiteres klar, dass die strittigen Versicherungsdienstleistungen "Spital"-Versicherungen "halbprivater" Art sind. Bezüglich den Dienstleistungen der Klasse 44 stellt die Vorinstanz fest, das Zeichen beschreibe direkt den Dienstleistungserbringer. Es sei den Abnehmern auch in diesem Punkt ohne weiteres klar, dass die Dienstleistungen von einem "halbprivaten Spital" erbracht werden, im Gegensatz zu einem gänzlich privaten oder einem öffentlichen Spital. Aus den genannten Gründen fehle es dem Zeichen in Verbindung mit den strittigen Dienstleistungen an Unterscheidungskraft. Es gehöre daher zum Gemeingut und könne nicht als Marke geschützt werden.

**5.2** Die Beschwerdeführerin wendet dagegen ein, für die Eintragungsfähigkeit komme es nicht auf den einzelnen Bestandteil, sondern auf die Bedeutung des gesamten Zeichens an. Es werde aber bei allen Definitionsversuchen der Vorinstanz nicht klar, was der Begriff "halbprivat" in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen tatsächlich bedeuten soll. Es sei auch nicht üblich, dass ein Spital mit gemischten Eigentümer- bzw. Betriebsstruktur von öffentlichen und privaten Eigentümern betrieben werde. Weiter sei die Kombination sprachlich nicht korrekt, weil das Adjektiv "halbprivat" hinter dem Substantiv "Hospital" stehe, was den Regeln der Sprachbildung auf Deutsch und Englisch widerspreche. Das Zeichen HOSPITAL HALB-PRIVAT sei weder üblich noch beschreibend und daher schutzfähig, insbesondere weil die Wörter "Hospital" und "halbprivat" keinen Zusammenhang oder Bezug zueinander hätten. Im Übrigen führt die Beschwerdeführerin

aus, der Helsana-Konzern der Beschwerdeführerin benutze schon seit längerer Zeit das Zeichen HOSPITAL HALBPRIVAT und habe früher unter HOSPITAL PLUS, welche ins schweizerische Markenregister eingetragen wurde, im Wesentlichen die gleichen Dienstleistungen angeboten. Daher stütze sich die Beschwerdeführerin auf ihren Anspruch auf Gleichbehandlung.

## 6.

"Hospital" ist eine in mehreren Sprachen verwendete Vokabel, wird aufgrund des Folgewortes "halbprivat" aber auf Deutsch gelesen. Gemäss Duden bezeichnet "Hospital" ein Krankenhaus, Pflegeheim oder Altenheim (<https://www.duden.de/rechtschreibung/Hospital>, besucht am 6. Oktober 2021). Beim Wort "halbprivat" ist mit der Vorinstanz von einer Wortbildung aus dem Element "halb" und "privat" auszugehen, was "teilweise nicht für alle" oder "nicht für die Öffentlichkeit bestimmt" bedeutet. Das Argument der Beschwerdeführerin, "Hospital halbprivat" sei grammatikalisch keine korrekte Wortbildung, geht fehl, da beim attributiven Gebrauch des Adjektivs dieses dem Nomen nachgestellt sein kann. In diesem Fall bleibt das Adjektiv undekliniert (HEUER/FLÜCKIGER/GALLMANN, Richtiges Deutsch, Vollständige Grammatik und Rechtschreiblehre, 33. Aufl. 2021, N. 307). Angenommen es würde sich um einen Grammatikfehler handeln, wäre eine solch minime Abweichung vom üblichen Sprachgebrauch der betroffenen Verkehrskreise trotzdem nicht geeignet, der Wortverbindung Unterscheidungskraft zu verleihen.

Im konkreten Fall geht es darum, dass Dienstleistungen im Bereich Krankenversicherung im bestimmten Umfang angeboten werden. Das Zeichen HOSPITAL HALBPRIVAT ist sehr typisch für eine Leistung aus der Krankenversicherung, welche über jene aus der obligatorischen Grundversicherung hinausgeht. Wie die Vorinstanz korrekt erkannt hat, beschreibt insbesondere das Wort "halbprivat" für den Abnehmer den Umfang der Leistung. Schliesst jemand freiwillig eine private Versicherung ab, welche über die gesetzliche hinausgeht, so bezahlt er beispielsweise zwar mehr Prämien, erhält aber im Gegenzug mehr Komfort und höhere personelle Betreuung.

Die versicherte Leistung wird wiederum von einem anderen Dienstleistungserbringer an einem bestimmten Ort – beispielsweise in einem Spital oder Pflegeheim – ausgeführt. HOSPITAL HALBPRIVAT beschreibt darum direkt den Leistungserbringer und wie oben erwähnt auch den Umfang der zu erbringenden Leistung. Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin ist die Bedeutung der Wörter und ihre Beziehung zueinander klar.

Die Frage, ob der Träger in diesem Fall auch privat sein muss, kann offenbleiben.

#### 7.

Die Ausführungen der Vorinstanz zur fehlenden Verkehrsdurchsetzung bestreitet die Beschwerdeführerin nicht und verzichtet in der Beschwerdeschrift auf weitere Argumente, weshalb nicht weiter darauf einzugehen ist. Schliesslich handelt es sich im vorliegenden Fall nicht um einen Grenzfall. Das Zeichen HOSPITAL HALBPRIVAT wird von den relevanten Verkehrskreisen als beschreibend wahrgenommen und fällt somit unter den Begriff des Gemeinguts. Folglich ist dem Zeichen gemäss Art. 2 Bst. a MSchG kein Markenschutz zu gewähren.

Die Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist abzuweisen.

#### 8.

Nachdem feststeht, dass die Vorinstanz das Zeichen HOSPITAL HALBPRIVAT bundesrechtskonform dem Gemeingut zugeordnet hat, kann mit der Rüge, das Gleichbehandlungsgebot (Art. 8 BV) sei verletzt worden, nur noch die Gleichbehandlung im Unrecht verlangt werden. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung wird der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht nur ausnahmsweise anerkannt, wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke (BGE 139 II 49 E. 7.1; Urteil des BGer 4A\_250/2009 vom 10. September 2009 E. 4 "Unox [fig.]"; BVGE 2010/47 E. 10.1 "Madonna"; Urteile des BVGer B-1165/2012 vom 5. Februar 2014 E. 8.1 "Mischgeräte [3D]"; B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 9.1 "Chocolat Pavot [fig.]"). Das Gleichbehandlungsgebot wird im Markenrecht nur zurückhaltend angewendet, da die Eintragungspraxis naturgemäss kasuistisch ist. Die Marken müssen hinsichtlich Zeichenbildung und beanspruchter Waren vergleichbar sein, wobei bereits geringfügige Unterschiede ins Gewicht fallen können (Urteil 4A.5/2004 E. 4.3; Urteil des BGer 4A\_261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 5.1 "V"; Urteil des BVGer B-6068/2014 vom 1. Februar 2016 E. 6.3 "Goldbären").

Die von der Beschwerdeführerin vergleichshalber angeführten Marken (vgl. Beschwerde vom 17. August 2020 N. 50) wie P-530686 HOSPITAL ALBERGO (hinterlegt am 15. Februar 2005), P-530687 HOSPITAL PUR (hinterlegt am 15. Februar 2005), P-530688 HOSPITAL VARIA (hinterlegt am 15. Februar 2005), P-530689 HOSPITAL LIMITA (hinterlegt am

15. Februar 2005), P-531129 HOSPITAL PLUS (hinterlegt am 1. März 2005), P-531162 HOSPITAL ECO (hinterlegt am 2. März 2005), P-531879 HOSPITAL COMFORT (hinterlegt am 23. März 2005), P-547552 HOSPITAL FLEX (hinterlegt am 29. Juni 2006) und P-531879 HOSPITAL EXTRA (hinterlegt am 19. Dezember 2008) stellen einerseits sehr alte Entscheide dar und verfügen andererseits über einen abweichenden Aufbau. Wie die Vorinstanz korrekt ausführt, kann es nicht dazu führen, dass künftig jegliches Zeichen mit dem Wortbestandteil HOSPITAL als unterscheidungskräftig betrachtet werden muss. Mangels Vergleichbarkeit der älteren Marken mit der strittigen Markenmeldung kann sich die Beschwerdeführerin nicht auf den Grundsatz der Gleichbehandlung berufen.

## 9.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4<sup>bis</sup>, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Streitigkeiten betreffend Markeneintragungen sind Vermögensinteressen betroffen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich in erster Linie nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwerts 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.– angenommen wird (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen. Die Kosten des vorliegenden Verfahrens sind total mit Fr. 3'000.– zu beziffern und dem von der Beschwerdeführerin in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss zu entnehmen. Der Vorinstanz ist als Bundesbehörde keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 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 ihr geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe entnommen.

**3.**

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

**4.**

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 72753/2018; Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die folgende Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Gizem Yildiz

**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 Rechtschrift 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. Oktober 2021