



Urteil vom 7. April 2020

Besetzung

Richter Daniel Willisegger (Vorsitz),
Richterin Vera Marantelli, Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiber Pascal Waldvogel.

Parteien

Vitra Collections AG,
Klünenfeldstrasse 22, 4132 Muttenz,
vertreten durch die Rechtsanwälte
Dr. iur. Michael Ritscher und/oder Dr. iur. Stefan Schröter,
Meyerlustenberger Lachenal AG,
Schiffbaustrasse 2, Postfach 1765, 8031 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Markeneintragungsgesuch CH Nr. 74805/2018
DesignWorld. (fig.).

Sachverhalt:

A.

A.a Am 16. Juli 2018 meldete die A._____ AG das Zeichen "DesignWorld. (fig.)" (Gesuchs-Nr. 74805/2018) bei der Vorinstanz zur Eintragung in das schweizerische Markenregister an. Die Marke wird für folgende Waren und Dienstleistungen beansprucht:

Klasse 20: Möbel.

Klasse 24: Heimtextilien.

Klasse 35: Detailhandel mit Möbeln und Heimtextilien.

Sie hat folgendes Aussehen:

DesignWorld.

A.b Zugleich beantragte der gemeinsame Rechtsvertreter der A._____ AG und der Beschwerdeführerin die Umschreibung der Anmeldung auf die Beschwerdeführerin.

B.

Mit Verfügung vom 15. November 2018 wies die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen zurück.

Zur Begründung führte sie aus, das Zeichen als Ganzes bedeute "Design-Welt". Es stelle für alle beanspruchten Waren den Verkaufs- und Herstellungsort dar und werde nicht als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst. Auch in Bezug auf den Detailhandel bezeichne es den Ort, wo dem Endverbraucher eine Zusammenstellung designer Möbel und Heimtextilien präsentiert und angeboten wird. Auch die übrigen Zeichenelemente (Schriftart, Punkt am Schluss) würden dem Zeichen keine Unterscheidungskraft geben.

C.

Mit Eingabe vom 19. Dezember 2018 erhoben die A._____ AG und die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde. Sie

beantragten, die Verfügung der Vorinstanz vom 15. November 2018 sei aufzuheben und die Vorinstanz sei anzuweisen, das Zeichen "DesignWorld. (fig.)" gemäss dem Eintragungsgesuch Nr. 74805/2018 in das Markenregister aufzunehmen.

Sie machten im Wesentlichen geltend, ein direkt beschreibender Sinngehalt sei beim vorliegenden Zeichen nicht erkennbar, da es keinen unmittelbaren und direkten Bezug zu den beanspruchten Produkten aufweise. Vielmehr handle es sich bei der angemeldeten Marke um eine kreative und mehrdeutige Wortneuschöpfung. Darüber hinaus trete noch die originelle Schreibweise und Schriftart hinzu, welche der Marke zusätzlich Unterscheidungskraft verleihe.

D.

Mit Eingabe vom 15. März 2019 reichte die Vorinstanz die Vernehmlassung ein und beantragte die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde. Zugleich teilte sie mit, dass sie die Übertragung des Hinterlegungsgesuchs auf die Beschwerdeführerin inzwischen vorgenommen habe.

E.

Mit Eingaben vom 15. Mai 2019 und 5. Juni 2019 reichte die Beschwerdeführerin weitere Stellungnahmen ein.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG).

1.2 Inhaberin des vorliegend strittigen Zeichens war im Zeitpunkt der Einleitung des vorinstanzlichen Verfahrens die A._____ AG mit Sitz in B._____. Mit Eingabe vom 16. Juli 2018 beantragte der gemeinsame Rechtsvertreter der A._____ AG und der Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz die Umschreibung der Anmeldung auf die Beschwerdeführerin. Wie die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung vom 15. März 2019 ausführt, ist dieser Antrag übersehen worden. Die Übertragung des Markeneintragungsgesuchs sei jedoch inzwischen vorgenommen worden.

Eine erst angemeldete Marke kann gleich wie eine registrierte Marke übertragen werden. Der Erwerber wird dabei Partei im Eintragungsverfahren (EUGEN MARBACH, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 1718; GREGOR BÜHLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 17 N. 12). Inhaberin der angemeldeten Marke ist gegenwärtig die Beschwerdeführerin. Mit der Übertragung des Eintragungsgesuches ist die A._____ AG aus dem Verfahren ausgeschieden (Art. 4 VwVG i.V.m. Art. 17 BZP). Partei des vorliegenden Beschwerdeverfahrens ist daher nur noch die Beschwerdeführerin. Als Rechtsnachfolgerin der Verfügungsadressatin ist sie zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG).

1.3 Die Beschwerdeführerin hat den eingeforderten Kostenvorschuss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG) ist einzutreten.

2.

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

2.2 Die Unterscheidungskraft fehlt Sachbezeichnungen sowie Zeichen, die beschreibend sind. Beschreibende Zeichen sind Angaben, die sich in einem direkten Bezug zum gekennzeichneten Gegenstand erschöpfen, also von den massgeblichen Verkehrskreisen unmittelbar und ausschliesslich als Aussage über bestimmte Eigenschaften der zu kennzeichnenden Waren oder Dienstleistungen verstanden werden. 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, a.a.O., Art. 2 N. 84; MARBACH, a.a.O., N. 247, 313 f.). Der Umstand, dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen hindeuten, macht ein Zeichen noch nicht zum Gemeingut. Der gedankliche Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke für einen erheblichen Teil der schweizerischen Markenadressaten ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen ist (BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"; BGE 127 III 160 E. 2b/aa "Securitas").

2.3 Im Gemeingut stehenden Wortzeichen kann mithilfe einer unterscheidungskräftigen grafischen Gestaltung zur Schutzfähigkeit als Wort-/Bildmarke verholfen werden (Urteil des BVGer B-1294/2017 vom 21. August 2018 E. 7.4 "one&only [fig.]" m.w.H.).

2.4 Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Dabei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Ist die Marke aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise auch nur nach einer Landessprache schutzunfähig, so ist die Eintragung zu verweigern (BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller"; MARBACH, a.a.O., N. 214). Auch englischsprachige Ausdrücke werden im Rahmen der schweizerischen Markenprüfung berücksichtigt, sofern sie für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise verständlich sind (BGE 129 III 225 E. 5.1 "Masterpiece").

3.

3.1 Die Vorinstanz führt aus, der Begriff "Design" stamme aus dem Englischen und werde mit "Design, Entwurf, Muster" übersetzt. Er habe aber auch bereits Eingang in den deutschen Sprachgebrauch gefunden. Auch das Wort "World" komme aus der englischen Sprache und bedeute "Welt, Erde". Gemäss Prüfungspraxis des Instituts werde "World" in Wortbildungen im Sinne einer Vertriebsstätte oder eines Rayons, wo alle Bedürfnisse eines bestimmten Bereichs abgedeckt würden, verstanden. So werde beispielsweise in der "Office World" Waren rund um den Bürobedarf und in der "Pet World" Waren rund um Haustiere angeboten. Die gleiche Bedeutung habe das deutsche Wort "Welt". So drehe sich zum Beispiel in der "PC-Welt" alles um Computer und Elektronik und in der "Baby-Welt" würden Produkte rund um Kinder angeboten. Das Zeichen als Ganzes bedeute somit "Design-Welt". Möbel und Heimtextilien seien Gegenstände, welche

neben der Verwendung auch als gestalterische Elemente eingesetzt würden. Diese Waren würden nicht nur unter dem Einbezug von funktionaler, sondern auch ästhetischer Aspekte wie Form, Farben, Materialien und Stilrichtung entworfen. Es handle sich somit um Waren, deren Entwurf als Design bezeichnet werden könne. Das Zeichen bezeichne einen Ort, an welchem ein Sortiment designter Möbel und Heimtextilien veräussert werde und stelle somit eine direkt beschreibende Angabe auf deren Verkaufs- und Herstellungsort dar. Aufgrund des direkt beschreibenden Charakters des Zeichens für die beanspruchten Waren sei ausserdem festzuhalten, dass auch der Detailhandel mit diesen Waren an einem als "Design-World" bezeichneten Ort, wo dem Endverbraucher eine Zusammenstellung designter Möbel und Heimtextilien präsentiert und angeboten werde, stattfinden könne. Das Zeichen sei damit direkt beschreibend für den Erbringungsort der Dienstleistung.

Auch aufgrund der übrigen Zeichenelemente komme dem Zeichen keine Unterscheidungskraft zu. Auffälligkeiten seien nicht ersichtlich. Es werde eine übliche und regelmässige Schriftart verwendet. Das Zeichen weiche lediglich im fehlenden Leerschlag von der korrekten Schreibweise ab. Auch der am Ende der Textelemente gesetzte Punkt vermöge den Gesamteindruck nicht genügend zu beeinflussen.

Bei den von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Voreintragungen handle es sich grösstenteils um ältere Voreintragungen, welche für die Praxis nicht verbindlich seien. Andere Voreintragungen würden eine andere Zeichenkonstruktion aufweisen, was zu einem anderen Sinngehalt führe.

3.2 Die Beschwerdeführerin entgegnet, bei der angemeldeten Marke handle es sich um eine kreative und mehrdeutige Wortschöpfung. Ein unmittelbarer und direkter Bezug zu den beanspruchten Produkten sei nicht ersichtlich. Das englische Wort "Design" sei ein äusserst unbestimmter Begriff, dem mehrere Bedeutungen zukommen würden. Diese würden von "Planung, Entwicklung, Skizze, Anordnung und Baumuster" als Substantiv bis zu "planen, konzipieren, anordnen, zeichnen und auslegen" als Verb gehen. Die Vorinstanz setze den Begriff jedoch mit Möbeln und Heimtextilien gleich. Dieser Zusammenhang erfordere jedoch eine ganze Serie von Gedankenschritten. Den englischen Begriff "World" übersetze die Vorinstanz mit "Welt" und gehe davon aus, dass die Verkehrskreise darin ohne weiteres eine Verkaufsstelle erkennen würden. Allenfalls wären nach der Prüfungspraxis der Vorinstanz die Zeichen "Möbel Welt" oder "Heimtexti-

lien Welt" vom Markenschutz ausgeschlossen, nicht jedoch die unbestimmte Marke "DesignWorld". Für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen sei kein unmittelbar beschreibender Sinngehalt erkennbar.

Zur originären Unterscheidungskraft der Bezeichnung "DesignWorld" trete vorliegend die originelle Schreibweise und Schriftart hinzu. Die gewählte Darstellung sei zudem originell wegen der zusammengezogenen Schreibweise, wobei der fehlende Leerschlag durch die Verwendung der Majuskel "W" unterstrichen werde. Abgerundet werde das Zeichen durch den am Ende eines Wortes unüblichen Punkt. Der Marke könne insoweit die grafische Originalität nicht abgesprochen werden.

Zudem gebe es zahlreiche vergleichbare Voreintragungen mit der exakt gleichen Zeichenkonstruktion. Schliesslich sei die Wortmarke "DESIGN-WORLD" vom Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) anstandslos eingetragen worden.

4.

Mit Blick auf die Eintragungs- und Schutzfähigkeit der streitigen Marke sind vorab die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, richten sich die beanspruchten Waren und Dienstleistungen (Möbel, Heimtextilien sowie Detailhandel dieser Waren) sowohl an den privaten Endverbraucher als auch an spezialisierte Kreise (z.B. Innenausstatter) und Zwischenhändler. Bei einer Schutzverweigerung aufgrund fehlender Unterscheidungskraft ist ein besonderes Augenmerk auf die Sicht der Endkonsumenten zu legen, denn bei Waren und Dienstleistungen, die sowohl an Fachleute als auch an Endverbraucher vertrieben werden, steht die Sichtweise der grössten und am wenigsten erfahrenen Marktgruppe im Vordergrund (DAVID ASCHMANN, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2 Bst. a N. 29).

5.

5.1 Der Wortteil des Zeichens "DesignWorld. (fig.)" ist weder fester Bestandteil des deutschen, französischen, italienischen noch des englischen Wortschatzes. Der Verkehrsteilnehmer wird daher versucht sein, den Wortteil des Zeichens gedanklich in allfällige inhaltlich sinngebende Bestandteile zu zergliedern (Urteil des BVGer B-7395/2006 vom 16. Juli 2007 E. 6 "projob"). Aus diesem Grund liegt eine Trennung der Marke in "Design" und "World" nahe.

5.2 Das Wort "Design" stammt ursprünglich aus der mittelfranzösischen Sprache ("desain, desseing, dassing") und wird in der englischen Sprache sowohl als Substantiv als auch als Verb verwendet. Als Substantiv bezeichnet das Wort beispielsweise "The completed product or result of this process; the arrangement of features in something planned or produced according to aesthetic or functional criteria; a particular shape, style, or model" (<https://www.oed.com/view/Entry/50840>, abgerufen am 30.03.2020). Als Verb bedeutet es unter anderem "to make plans for the production of (a device, product, etc.) according to structural or functional criteria" (<https://www.oed.com/view/Entry/50841>, abgerufen am 30.03.2020). Ins Deutsche übersetzt heisst "Design" "Entwurf, Design, Bauart, Muster" (als Substantiv) sowie "etw. entwerfen, gestalten" (als Verb) (<https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/design>, abgerufen am 30.03.2020).

Das Wort "Design" ist ebenfalls Teil der deutschen Sprache und bedeutet gemäss Duden "formgerechte und funktionale Gestaltgebung und daraus sich ergebende Form eines Gebrauchsgegenstandes o. Ä.; Entwurf[szeichnung]" (<https://www.duden.de/rechtschreibung/Design>, abgerufen am 30.03.2020). Das Wort kennt man mit gleicher (oder ähnlicher) Bedeutung auch in der französisch- und italienischsprachigen Schweiz (vgl. <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/design/> und <http://www.treccani.it/enciclopedia/tag/Design/>, beide abgerufen am 30.03.2020).

Der zweite Wortbestandteil "World" kommt ebenfalls aus der englischen Sprache und wird vorab als "The earth and everything on it, the globe; the human environment; (also) the countries of the earth collectively" verstanden (<https://www.oed.com/view/Entry/230262>, abgerufen am 30.03.2020). "World" wird auf Deutsch unter anderem mit "Welt, Erde" übersetzt (<https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/world>, abgerufen am 30.03.2020).

Sowohl "Design" als auch "World" gehören zum englischen Grundwortschatz und werden von den massgebenden Verkehrskreisen verstanden.

5.3 Entscheidend ist vorliegend, ob sich aus der Verbindung der beiden Wörter im Gesamteindruck ein die Ware oder Dienstleistung beschreibender, unmittelbar verständlicher Sinn ergibt. Gemäss der Vorinstanz werde das Zeichen als "Design-Welt" verstanden und beschreibe damit den Verkaufs- und Herstellungsort der Waren sowie den Erbringungsort der

Dienstleistung. Die Beschwerdeführerin führt hingegen aus, ein direkt beschreibender Sinngehalt sei nicht erkennbar, da das Zeichen keinen Bezug zu den Waren und der Dienstleistung aufweise.

Entgegen der Beschwerdeführerin handelt es sich bei "Design" nicht um einen unbestimmten Begriff. "Design" ist insbesondere in Zusammenhang mit Möbeln (aber auch mit Heimtextilien) eine gebräuchliche Beschreibung. So dürfte den massgebenden Verkehrskreisen ohne weiteres klar sein, was sie etwa unter dem Begriff "Designer-Möbel" zu erwarten haben (vgl. hierzu Vernehmlassungsbeilagen 10-12 der Vorinstanz).

Unter Bezugnahme auf einen Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum (RKGE) führt die Vorinstanz aus, dass der Begriff "World" nicht nur als "Welt", sondern im weitesten Sinne auch als "Bereich" verstanden wird. In diesem Entscheid wird ausgeführt, dass unter "World" oder "Welt" eine Vertriebsstätte verstanden werde, welche alle Bedürfnisse in einem bestimmten Bereich abdecke. Als Wortverbindung bezeichne "World" insbesondere einen Sachbereich oder eine Berufssphäre, wie zum Beispiel "business world" oder "banking world" (Entscheid der RKGE vom 23. Dezember 2004 E. 5 "Boysworld", in: sic! 2005 S. 467 ff.). An diesem Verständnis des Begriffs "World" ist auch vorliegend festzuhalten.

Naheliegender ist es deshalb, die vorliegende Wortkombination "DesignWorld" unter Bezugnahme auf die beanspruchten Waren als Ort oder Bereich zu verstehen, wo designte Möbel oder designte Heimtextilien angeboten werden. Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, beschreibt das Zeichen somit den Verkaufsort der entsprechenden Waren.

Gleiches gilt für die beanspruchte Dienstleistung (Detailhandel mit Möbeln und Heimtextilien). "DesignWorld" bezeichnet dabei den Ort der Dienstleistungserbringung. Das ist die Örtlichkeit, wo die designten Möbel und Heimtextilien angeboten werden.

5.4 Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Wortteil des Zeichens "DesignWorld. (fig.)" sowohl für die beanspruchten Waren als auch für die beanspruchte Dienstleistung beschreibend ist. Er ist daher nicht unterscheidungskräftig.

6.

6.1 Sodann macht die Beschwerdeführerin geltend, die Grafikelemente würden der Marke weitere Unterscheidungskraft verleihen. Insbesondere die originelle Schreibweise und Schriftart, der fehlende Leerschlag, die Majuskel "W" und der unübliche Punkt am Ende des Wortes würden dafür sorgen. Die Vorinstanz verneint, dass dem Zeichen durch die grafische Ausgestaltung Unterscheidungskraft zukomme.

6.2 Die gestalterischen Elemente des vorliegenden Zeichens bestehen aus dem Wort "DesignWorld", welches in einer regelmässigen, fetten Schrift abgedruckt ist. Das Zeichen weicht von der korrekten englischen Schreibweise ab, indem die Wörter "Design" und "World" ohne Leerschlag zusammengeschrieben sind. Als zusätzliches Element findet sich am Ende des Zeichens ein Punkt.

6.3 Entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführerin kann die gewählte Schriftart keinesfalls als originell bezeichnet werden. Es handelt sich vielmehr um eine Standardschrift, welche einfach und gut lesbar ist. Auch das Zusammenschreiben der beiden Wörter "Design" und "World" kann den Gesamteindruck des Zeichens nicht beeinflussen, zumal durch die Verwendung des Grossbuchstabens "W" klargemacht wird, dass es sich um zwei Wörter handelt. Der Punkt am Ende des Zeichens vermag ebenfalls keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, zumal er sich nicht vom i-Punkt der Wortes "Design" abhebt und dadurch leicht überlesen wird. Der Gesamteindruck des vorliegenden Zeichens wird eindeutig durch das im Gemeingut stehende, auf Anhieb lesbare und zentrale Wortelement geprägt (vgl. Urteil des BGer 4A_330/2009 vom 3. September 2009 E. 2.3.6 "Magnum [fig.]"). Insgesamt sind die gewählten Gestaltungsmerkmale banal und nicht unterscheidungskräftig.

7.

7.1 Die Beschwerdeführerin ruft den Gleichbehandlungsgrundsatz (Art. 8 BV) an. So seien einerseits zahlreiche Marken mit dem Bestandteil "Design" und weiteren allusiven Bestandteilen eingetragen. Andererseits sei im Markenregister eine Vielzahl von Wortmarken, welche sich aus beschreibenden Warenhinweisen und dem Begriff "World" zusammensetzen würden, eingetragen. Die Vorinstanz verneint die Anwendbarkeit des Grundsatzes, zumal es sich vorwiegend um ältere Eintragungen handle,

welche für die aktuelle Praxis nicht verbindlich seien. Bei anderen Zeichen seien die Sachverhalte nicht vergleichbar.

7.2 Das Gleichbehandlungsgebot fliesst aus Art. 8 Abs. 1 BV und besagt, dass juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln sind. Dieselbe Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei rechtlich gleiche Sachverhalte unterschiedlich beurteilen. Nicht erforderlich ist, dass die Sachverhalte in all ihren tatsächlichen Elementen identisch sind; es genügt, dass relevante Tatsachen im Hinblick auf die anzuwendenden Normen gleich sind (BGE 112 Ia 193 E. 2b). Demgegenüber besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, insbesondere dann, wenn nur in vereinzelt Fällen vom Gesetz abgewichen wurde. Frühere – allenfalls fehlerhafte – Entscheide sollen nicht als Richtschnur für alle Zeiten Geltung haben müssen (BGE 139 II 49 E. 7.1; BVGE 2016/21 E. 6.2 "Goldbären"). Der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht wird 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 (Urteil des BGer 4A_250/2009 vom 10. September 2009 E. 4 "UNOX [fig.]"; Urteil des BVGer B-1165/2012 vom 5. Februar 2014 E. 8.1 "Mischgeräte [3D]"). Im Markenrecht wird das Gleichbehandlungsgebot äusserst zurückhaltend angewendet, da die Eintragungspraxis naturgemäss kasuistisch ist. So müssen die Marken hinsichtlich Zeichenbildung und beanspruchter Waren und Dienstleistungen vergleichbar sein, wobei bereits geringfügige Unterschiede ins Gewicht fallen können (Urteil des BGer 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 "Firemaster"; Urteil des BVGer B-7421/2006 vom 27. März 2007 E. 3.4 "we make ideas work").

7.3 Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, handelt es sich beim Grossteil der von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Voreintragungen um ältere Marken, welche die aktuelle Praxis der Vorinstanz nicht wiedergeben können. Einzig bei den Zeichen "Space World" (CH 635651; Kl. 9 und 41), "Trade Academic World" (CH 700915; Kl. 35, 41 und 42), "World Triathlon" (CH 714714; Kl. 9, 25 und 41), "MANS'S WORLD" (CH 717749; Kl. 35 und 42) und "MyMedia World" (CH 611357; Kl. 35, 38 und 41) handelt es sich um jüngere Eintragungen. Die erwähnten Marken sind jedoch für andere Waren und Dienstleistungen in anderen Klassen eingetragen. Stimmen die Klassen ausnahmsweise mit den vorliegenden überein, handelt es sich immer noch um andere Waren und Dienstleistungen, die mit den vorliegen-

den nicht vergleichbar sind. Eine ständige rechtswidrige Praxis der Vorinstanz liegt jedenfalls nicht vor. Die Rüge der Beschwerdeführerin geht fehl.

8.

8.1 Schliesslich bringt die Beschwerdeführerin vor, die Wortmarke "DESIGNWORLD" (Nr. 018008364) sei vom EUIPO am 28. Mai 2019 zum Markenschutz zugelassen worden. Auch das spanische Markenamt habe das Zeichen anstandslos eingetragen.

8.2 Ausländische Entscheide haben nach ständiger Praxis keine präjudizielle Wirkung. Bloss in Zweifelsfällen kann die Eintragung in Ländern mit ähnlicher Prüfungspraxis ein Indiz für die Eintragungsfähigkeit sein. Angesichts des klaren Gemeingutcharakters der strittigen Marke kommt dem Umstand, dass ihr in ausländischen Jurisdiktionen Schutz gewährt worden sein mag, keine Indizwirkung für den Ausgang des schweizerischen Markeneintragungsverfahrens zu. Es handelt sich nicht um einen Grenzfall, bei dem allenfalls der Blick in die ausländische Prüfungspraxis den Ausschlag für eine Schutzgewährung geben könnte (Urteil des BVGer B-498/2008 vom 23. Oktober 2008 E. 5 "Behälterform [3D]" m.w.H.).

9.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Zeichen "DesignWorld. (fig.)" für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 20, 24 und 35 von den relevanten Verkehrskreisen als direkt beschreibend wahrgenommen wird. Das Zeichen fällt somit unter den Begriff des Gemeinguts und ist vom Markenschutz ausgeschlossen (Art. 2 Bst. a MSchG). Die Beschwerde ist abzuweisen.

10.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^{bis} VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 73.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich in erster Linie nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwerts hat sich an den Erfahrungswerten

der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Die Kosten des Verfahrens sind in Anwendung der gesetzlichen Bemessungskriterien auf Fr. 3'000.- zu beziffern. Der unterliegenden Beschwerdeführerin ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Der Beschwerdeführerin werden Verfahrenskosten von Fr. 3'000.– auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss von Fr. 3'000.– wird nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

3.

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 74805/2018; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

Daniel Willisegger

Pascal Waldvogel

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: 16. April 2020