



## **Urteil vom 14. Mai 2025**

---

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz),  
Richter David Aschmann, Richter Pietro Angeli-Busi,  
Gerichtsschreiberin Sabine Büttler.

---

Parteien

**Variobend-ASCO GmbH,**  
Am Pfaffenkogel 9, DE-83483 Bischofswiesen,  
vertreten durch PD Dr. iur. Gregor Wild, Rechtsanwalt,  
Rentsch Partner AG,  
Kirchenweg 8, 8034 Zürich,  
Beschwerdeführerin,

gegen

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

---

Gegenstand

Internationale Registrierung IR 1585162 VARIOBEND.

## Sachverhalt:

### A.

**A.a** Die Variobend-ASCO GmbH (ehemals: ASCO Biegetechnik GmbH; nachfolgend: Markeninhaberin) ist Inhaberin der am 12. Februar 2021 hinterlegten internationalen Registrierung IR 1585162 VARIOBEND. Basismarke dieser internationalen Registrierung ist die Unionsmarke EM 018299703. Deren Schutzausdehnung auf die Schweiz wurde dem Eidg. Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut) mittels Rektifikation vom 3. Juni 2021 mitgeteilt und in der Gazette OMPI des marques internationales (hiernach: Gazette) Nr. 12/2021 publiziert. Beantragt wird Markenschutz für folgende Waren und Dienstleistungen:

**Classe 7** : Machines à cintrer pour l'usinage de métaux ; machines de découpe et appareils de découpe de machinerie pour l'usinage de métaux ; appareils de machinerie pour la manutention, l'enroulement ou le déroulement de bobines de bandes d'aciers.

**Classe 37** : Maintenance, entretien et réparation de machines à cintrer pour l'usinage de métaux, machines de découpe pour l'usinage de métaux, appareils de découpe de machinerie pour l'usinage de métaux et appareils de machinerie pour la manutention, l'enroulement ou le déroulement de bobines de bandes d'acier.

**A.b** Mit der Begründung, das Zeichen "VARIOBEND" sei in Verbindung mit einem Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend und daher hierfür nicht unterscheidungskräftig, erliess das Institut am 10. März 2022, gestützt auf Art. 6<sup>quinquies</sup> Bst. B Ziff. 2 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883 und Art. 2 Bst. a in Verbindung mit Art. 30 Abs. 2 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 gegen diese Schutzausdehnung eine teilweise provisorische Schutzverweigerung ("refus provisoire partiel [d'office]").

**A.b.a** So wies das Institut die Schutzausdehnung für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen zurück:

**Classe 7** : Machines à cintrer pour l'usinage de métaux; appareils de machinerie pour la manutention, l'enroulement ou le déroulement de bobines de bandes d'aciers.

**Classe 37** : Maintenance, entretien et réparation de machines à cintrer pour l'usinage de métaux, appareils de machinerie pour la manutention, l'enroulement ou le déroulement de bobines de bandes d'acier.

**A.b.b** Hingegen wurde die internationale Registrierung in der Schweiz im Zusammenhang mit den nachfolgenden Waren und Dienstleistungen zum Markenschutz zugelassen:

**Classe 7** : Machines de découpe et appareils de découpe de machinerie pour l'usinage de métaux.

**Classe 37** : Maintenance, entretien et réparation de machines de découpe pour l'usinage de métaux, appareils de découpe de machinerie pour l'usinage de métaux.

**A.c** Unter Einsendung der Vertretervollmacht konstituierte sich der Rechtsvertreter der Markeninhaberin am 30. Juni 2022 fristgerecht und reichte in ihrem Namen eine Stellungnahme ein. Darin beantragte die Markeninhaberin die Aufhebung des refus provisoire partiel vom 10. März 2022. Die internationale Registrierung IR 1585162 "VARIOBEND" sei in der Schweiz vollumfänglich zum Schutz zuzulassen.

**A.d** In seiner Stellungnahme vom 19. September 2022 hielt das Institut an der teilweisen Schutzverweigerung betreffend das Bestehen absoluter Ausschlussgründe fest.

**A.e** Mit Eingabe vom 2. November 2022 bestritt die Markeninhaberin weiterhin die Gemeingutzugehörigkeit und beantragte erneut die vollständige Gutheissung der Schutzausdehnung der internationalen Registrierung auf die Schweiz.

## **B.**

**B.a** Am 24. Februar 2023 verfügte das Institut die teilweise Zurückweisung der Schutzausdehnung der internationalen Registrierung IR 1585162 "VARIOBEND" gemäss Art. 2 Bst. a MSchG. Anders als im refus provisoire partiel vom 10. März 2022 (vgl. hiervor Buchstabe A.b des Sachverhaltes) wurde die Zurückweisung der Schutzausdehnung der strittigen internationalen Registrierung indes nur noch im Zusammenhang mit den Waren "Machines à cintrer pour l'usinage de métaux" in Klasse 7 aufrecht erhalten.

Zur Begründung der Zurückweisung der internationalen Registrierung im Zusammenhang mit den Waren "Machines à cintrer pour l'usinage de métaux" brachte das Institut im Wesentlichen vor, dass das zweisprachige Zeichen in deren Zusammenhang im Sinne von "unterschiedlich, vielfältig biegen (lassen)" bzw. "unterschiedliche, vielfältige Biegungen" verstanden

werde. In Anbetracht dessen, dass diese Sinngehalte die Funktion und den Zweck dieser Maschinen direkt beschreiben, sei die internationale Registrierung im Zusammenhang mit Waren "Machines à cintrer pour l'usinage de métaux" der Klasse 7 dem Gemeingut zuzurechnen.

**B.b** Hingegen hiess das Institut mit Verfügung vom 24. Februar 2023 die Schutzausdehnung der internationalen Registrierung im Zusammenhang mit den nachfolgenden Waren und Dienstleistungen gut:

**Classe 7:** Machines de découpe et appareils de découpe de machinerie pour l'usinage de métaux ; appareils de machinerie pour la manutention, l'enroulement ou le déroulement de bobines de bandes d'aciers.

**Classe 37:** Maintenance, entretien et réparation de machines à cintrer pour l'usinage de métaux, machines de découpe pour l'usinage de métaux, appareils de découpe de machinerie pour l'usinage de métaux et appareils de machinerie pour la manutention, l'enroulement ou le déroulement de bobines de bandes d'acier.

### C.

Gegen diese Verfügung erhob die Markeninhaberin (nachfolgend: Beschwerdeführerin) am 30. März 2023 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht mit den Rechtsbegehren:

- "1. Dispositiv-Ziffer 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 24. Juli 2023 betreffend die Verweigerung der Schutzzulassung für die internationale Markenregistrierung Nr. 1585162 – Variobend sei hinsichtlich der zurückgewiesenen Waren der Klasse 7 "Machines à cintrer pour l'usinage de métaux" aufzuheben.*
- 2. Der internationalen Markenregistrierung Nr. 1585162 – Variobend sei für sämtliche beanspruchten Waren der Klasse 7 der Schutz in der Schweiz zu gewähren.*
- 3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Vorinstanz."*

Zur Begründung bringt die Beschwerdeführerin vor, bei ihrer Wortmarke handle es sich im Zusammenhang mit den strittigen Waren um ein unterscheidungskräftiges Zeichen. Es sei nicht ersichtlich, weshalb das Zeichen im Zusammenhang mit Wartungsdienstleistungen von Biegemaschinen als unterscheidungskräftig zum Markenschutz zugelassen werde, ihm aber im Zusammenhang mit Biegemaschinen die nötige Unterscheidungskraft fehle. Auch verweist die Beschwerdeführerin auf die Zulassung zum Markenschutz der strittigen internationalen Registrierung in diversen Ländern. Schliesslich macht die

Beschwerdeführerin einen Anspruch auf Gleichbehandlung unter Hinweis auf verschiedene Voreintragungen in der Schweiz geltend.

**D.**

Mit seiner Vernehmlassung vom 12. Juni 2023 reichte das Institut (hiernach: Vorinstanz) innert erstreckter Frist die gesamten Vorakten ein und beantragte die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin. In Ergänzung zur Begründung der angefochtenen Verfügung führt die Vorinstanz aus, dass das Zeichen bzw. dessen Sinngehalt nicht den gleichen Bezug zu den strittigen "Biegemaschinen für die Metallbearbeitung" in Klasse 7 wie zu den zugelassenen Waren und Dienstleistungen habe. Das Zeichen VARIOBEND, welches im Sinne von "unterschiedlich / vielfältig biegen" bzw. "unterschiedliche / vielfältige Biegung" verstanden werde, beschreibe die Funktion der strittigen "Biegemaschinen". Die Biegefunktion habe einzig im Zusammenhang mit diesen Waren einen direkt beschreibenden Sinn, nicht aber in Bezug auf die im Zusammenhang mit diesen Maschinen beanspruchten Dienstleistungen. Dieser beschreibende Sinn werde von den massgeblichen Abnehmern ohne Gedankenaufwand verstanden, auch wenn es sich um eine Wortneuschöpfung handle, die sich aus einem italienischen und einem englischen Begriff zusammensetze.

**E.**

Mit Eingabe vom 15. August 2023 erstattete die Beschwerdeführerin ihre Replik. Darin bestreitet sie die vorinstanzlichen Ausführungen vollumfänglich. Sie wiederholt, dass nicht ersichtlich sei, weshalb das Zeichen im Zusammenhang mit Wartungsdienstleistungen von Biegemaschinen als unterscheidungskräftig zum Markenschutz zugelassen, aber im Zusammenhang mit Biegemaschinen als beschreibend zurückgewiesen werde. Schliesslich führt die Beschwerdeführerin in Ergänzung zu den bereits vorgebrachten Voreintragungen weitere Marken auf und beruft sich auf den Gleichbehandlungsgrundsatz.

**F.**

Innert erstreckter Frist erstattete die Vorinstanz mit Eingabe vom 19. Oktober 2023 ihre Duplik. Das Institut habe das Zeichen für "Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturdienstleistungen für Biegemaschinen" mit der Überlegung zum Markenschutz zugelassen, dass ein minimal weiter entfernter Bezug zwischen dieser und "biegen" bestehe im Vergleich zum engeren Bezug zwischen "Biegemaschinen" und

"biegen". Während also Biegemaschinen ein "biegen" zur Funktion hätten, würden vorliegend keine Biegedienstleistungen beansprucht, sondern Dienstleistungen, mit denen man die Biegemaschinen in Stand halte, warte oder repariere. Entsprechend sei die Bedeutung von VARIOBEND im Sinne von "variables Biegen" bezüglich der Biegemaschinen minimal direkter als bezüglich der Dienstleistungen, welche sich auf Biegemaschinen beziehen würden.

**G.**

In ihrer Stellungnahme vom 7. November 2023 zur Duplik bekräftigte die Beschwerdeführerin ihr Rechtsbegehren und hielt ihren Standpunkt aufrecht.

**H.**

Den Verfahrensbeteiligten wurde mit Verfügung vom 8. November 2023 mitgeteilt, dass kein weiterer Schriftenwechsel vorgesehen sei.

**I.**

Auf die Durchführung einer Parteiverhandlung wurde stillschweigend verzichtet.

**J.**

Soweit erforderlich wird auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten im Rahmen der folgenden Urteilsabwägungen eingegangen.

**Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**

**1.**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Als Markenmelderin und Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist damit zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 i.V.m. Art. 22a Abs. 1 Bst. c VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und

der Rechtsvertreter hat sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

## 2.

**2.1** Die vorliegend strittige internationale Registrierung basiert auf einer Unionsmarke. Sowohl die Schweiz als auch die Europäische Union sind Mitglied der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) und des Protokolls zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken vom 27. Juni 1989 (MMP, SR 0.232.112.4). Gemäss der neuen Fassung des Protokolls vom 1. September 2008 gilt nur zwischen Mitgliedern, welche sowohl das Protokoll als auch das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA, SR 0.232.112.3), unterzeichnet haben, dass die Schutzverweigerung innerhalb von zwölf Monaten nach dem Datum der Notifikation durch die Organisation mondiale de la propriété intellectuelle zu erklären ist (vgl. Art. 5 Abs. 2 Bst. a und b in Verbindung mit Art. 9<sup>sexies</sup> Abs. 1 Bst. a und b MMP). Da die Europäische Union einzig das Protokoll zum Madrider Abkommen unterzeichnet hat, gilt vorliegend eine Frist von 18 Monaten für die Erklärung der Schutzverweigerung. Die am 3. Juni 2021 beginnende Frist wurde daher mit Erklärung der provisorischen Schutzverweigerung vom 24. Februar 2023 eingehalten.

**2.2** Als Zurückweisungsgrund kann die Vorinstanz angeben, dass die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehre oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sei, die "im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Werts, des Ursprungsorts der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen könnten oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Schutzlandes üblich" seien (Art. 5 Abs. 1 MMP in Verbindung mit Art. 6<sup>quinquies</sup> Bst. b Ziff. 2 PVÜ). Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a MSchG. Lehre und Praxis zu dieser Norm können somit herangezogen werden (Urteil des BGer 4A\_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 2 "Gipfeltreffen").

## 3.

**3.1** Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 Abs. 1 MSchG). Durch den Markenschutz sollen

Verbraucher in die Lage versetzt werden, ein einmal geschätztes Produkt in der Menge des Angebots wiederzufinden (BGE 122 III 382 E. 1 "Kamillosan/Kamillan, Kamillon", 119 II 473 E. 2.c "Radion/Radomat").

**3.2** Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden. Die Gründe für den Schutzausschluss von Zeichen, die dem Gemeingut angehören, liegen entweder im Freihaltebedürfnis oder in der fehlenden Unterscheidungskraft, wobei sich Überschneidungen ergeben können (BGE 139 III 176 E. 2 "You"; Urteil des BGer 4A\_514/2023 vom 3. Januar 2024 E. 2.1 "NOVAFOIL"; BVGE 2018 IV/3 E. 3.3 "WingTsun", 2010/32 E. 7.3 "Pernaton/Pernadol 400"; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 2 MSchG N. 34 ff.; DAVID ASCHMANN/MICHAEL NOTH, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2 lit. a Rz. 1 ff.; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl., 2009, N. 247 und 313 f. [zit. MARBACH, SIWR]).

**3.3** 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"; Urteil des BGer 4A\_514/2023 E. 2.1 "NOVAFOIL"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 84; MARBACH, SIWR, N. 247 und 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 148 III 257 E. 1.5 "Première", 127 III 160

E. 2b/aa "Securitas"; Urteil des BVGer B-4697/2014 vom 16. Dezember 2016 E. 4.2 "Apotheken Cockpit").

**3.4** 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 148 III 257 E. 6.2.2 "PUMA WORLD CUP QATAR 2022, PUMA WORLD CUP 2022", 145 III 178 E. 2.3.1 "APPLE", 135 III 359 E. 2.5.5 "[akustische Marke]", 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller"; Urteil des BVGer B-2628/2022 vom 13. September 2023 E. 2.3 "NOVAFOIL"; MARBACH, SIWR, 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"; Urteil des BGer 4A\_514/2023 E. 2.1 "NOVAFOIL"). Fachkreise verfügen in ihren Branchen oft über gute Englischkenntnisse (Urteil des BGer 4A\_455/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 "AdRank"; Urteile des BVGer B-2628/2022 E. 3 mit Hinweisen "NOVAFOIL", B-5789/2020 vom 22. Dezember 2021 E. 4.6 "Factfulness").

**3.5** Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig ist, schliesst ihren beschreibenden Charakter nicht aus (Urteil des BGer 4A\_65/2022 vom 6. Mai 2022 E. 3.2 "Factfulness"; ERIC MEIER/STEFAN FRAEFEL, in: *Propriété intellectuelle, Commentaire romand*, 2013, art. 2 LPM n 38). Entsprechend muss ein Zeichen, um es vom Markenschutz auszuschliessen, nicht zwingend in einem Wörterbuch erwähnt sein (Urteil des BVGer B-5789/2020 E. 4.7 mit Hinweisen "Factfulness"). Der Abnehmer wird diesfalls versucht sein, eine Wortneuschöpfung gedanklich in allfällige inhaltlich sinngabende Bestandteile zu zergliedern (Urteile des BVGer B-2628/2022 E. 5.1 mit Hinweis "NOVAFOIL", B-5789/2020 E. 6.2 "Factfulness", B-103/2020 vom 10. Mai 2021 E. 4.3.1 mit Hinweisen "ECOSHELL [fig.]", B-4260/2020 vom 2. März 2021 E. 4.3 "100% Pure Cacao Fruit Wholefruit [fig.]"). Auch eine allfällige Mehrfachbedeutung des Zeichens (bzw. dessen Wortbestandteile) führt nicht zu dessen Schutzfähigkeit, sofern mindestens eine der Bedeutungen eine unmittelbare Aussage über die damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen darstellt (Urteil des BVGer B-2628/2022 E. 5.5 "NOVAFOIL"). 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\_65/2022 E. 3.2 "Factfulness").

#### 4.

**4.1** Die Marke soll die gekennzeichnete Ware individualisieren und die Abnehmer dadurch in die Lage versetzen, ein einmal geschätztes Produkt in der Menge des Angebots wiederzufinden. Die Unterscheidungskraft beurteilt sich aus Sicht der Abnehmer; neben Endabnehmern zählen zu diesen auch Marktteilnehmer vorgelagerter Stufen (BGE 134 III 551 E. 2.3.1 "Freischwinger Panton [3D] II" mit weiteren Hinweisen; Urteile des BVGer B-3904/2021 vom 29. August 2023 E. 5.2.1 mit Hinweisen "[emballage] [3D]", B-3981/2021 vom 6. April 2022 E. 3 "Nemiroff [3D]"; RAPHAEL NUSSER, Die massgeblichen Verkehrskreise im schweizerischen Markenrecht, 2015, S. 145 f.; MARBACH, SIWR, N. 212; EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007 [hiernach: Marbach, Verkehrskreise], S. 1, 6 f. und 11). Vorab sind demnach die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen.

**4.2** In Klasse 7 ist die Marke im Zusammenhang mit den Waren "*Machines à cintrer pour l'usinage de métaux*", also Biegemaschinen für die Metallbearbeitung, strittig. Die Vorinstanz geht in ihrer Beurteilung davon aus, dass diese Waren sich in erster Linie an Fachkreise richten (angefochtene Verfügung, B/III, Ziff. 10). Sie schliesst den Endabnehmer als massgebenden Verkehrskreis aber nicht gänzlich aus (angefochtene Verfügung, B/III, Ziff. 10). Diese Ansicht bestreitet die Beschwerdeführerin und führt aus (Beschwerde, Rz. 30 f.), dass solche Waren von gewerblichen Abnehmer (Unternehmen bzw. B2B) und Fachkreisen (z.B. Händler), nicht aber von Durchschnittsabnehmern nachgefragt werden (Beschwerde, Rz. 30 f.). Tatsächlich handle es sich bei den Abnehmern der Beschwerdeführerin im Wesentlichen um Unternehmen aus dem Spengler-Handwerk, weshalb deren Verständnis bei der Beurteilung zugrunde zu legen sei (Beschwerde, Rz. 31).

**4.3** Ganz abgesehen davon, dass der effektive Kundenkreis eines Anbieters niemals das alleinige Kriterium für die Definition der massgeblichen Verkehrskreise sein kann (BVGE 2020 IV/1 E. 5.6.2 und E. 5.7 "Sunday [fig.]/Kolid Sunday [fig.]"; Urteil des BVGer B-2461/2020 vom 12. Mai 2023 E. 4.3.1 "Schweizerische Ärztezeitung"; NUSSER, a.a.O., S. 127; MARBACH, Verkehrskreise, S. 7), ist der Beschwerdeführerin dahingehend zuzustimmen, dass Metallverarbeitungsmaschinen wie "*Machines à cintrer pour l'usinage de métaux*" sich in erster Linie an

Personen richten, welche diese Waren aus beruflichen Gründen erwerben, seien es Fachpersonen der Metallbearbeitungsindustrie oder Zwischenhändler: Es handelt sich um industrielle Maschinen, welche in erster Linie für Fachkreise bestimmt sind (Urteil des BGer 4A\_514/2023 E. 2.2 "NOVAFOIL"; Urteil des BVer B-2628/2022 E. 3 "NOVAFOIL"). Selbst wenn Endkonsumenten solche Biegemaschinen für den Privatgebrauch erwerben können, so wird es sich auch bei diesen Endkonsumenten in erster Linie um Personen handeln, welche mit der Metallverarbeitung vertraut sind. Einen alltäglichen Gegenstand stellen diese Maschinen jedenfalls nicht dar.

## 5.

**5.1** Wie die massgeblichen Verkehrskreise eine hinterlegte Marke verstehen und welchen Sinn sie ihr beilegen, ist nicht abstrakt, sondern im Verwendungszusammenhang des strittigen Zeichens als Marke und mit Bezug auf die Waren und Dienstleistungen zu beurteilen, für welche es beansprucht wird (BGE 133 III 345 f. E. 3.2 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]"; MARBACH, SIWR, N. 209). Nachfolgend ist daher zu untersuchen, ob der hinterlegten Wortmarke aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise für die beanspruchten Waren die erforderliche Unterscheidungskraft zukommt.

**5.2** Zur Begriffsbedeutung hat die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung festgehalten, das Zeichen "VARIOBEND" entspreche einer Wortneuschöpfung, welche sich aus dem italienischen Adjektiv "vario" und dem englischen Nomen bzw. Verb "bend" zusammensetze (angefochtene Verfügung, Ziff. 6 f.; Vernehmlassung, Ziff. 5 ff.). Das italienische "vario" sei zu übersetzen mit "vielfältig, verschiedenartig, abwechslungsreich" (angefochtene Verfügung, B/II, Ziff. 6; Vernehmlassung, Ziff. 7). Das Nomen "bend" werde aus dem Englischen mit "Kurve, Krümmung, Biegung" und das Verb "bend" mit "sich beugen, biegen" sowie im Zusammenhang mit Metall mit "sich leicht biegen lassen" übersetzt (angefochtene Verfügung, B/II, Ziff. 6). Als landessprachliches Teilelement des Zeichens sei "vario" dem schweizerischen Abnehmer in seiner lexikalischen Bedeutung von "verschiedenartig, vielfältig" bekannt (angefochtene Verfügung, B/II, Ziff. 6; Vernehmlassung, Ziff. 7). Auch das englische Substantiv bzw. Verb "bend" sei dem massgeblichen Fachkreis der Metallindustrie gerade wegen seiner metalltechnischen Bedeutung als Verb im Sinne von "sich biegen lassen" und als Nomen im Sinne von "Kurve, Krümmung, Biegung" bekannt (angefochtene Verfügung, B/II, Ziff. 7; Vernehmlassung, Ziff. 5). Wenngleich das Zeichen sich aus zwei

Sprachen zusammensetze, werde die Wortneuschöpfung "VARIOBEND" in der Schweiz ohne merklichen Aufwand in die verständlichen Wortteile "vario" und "bend" zerteilt, weshalb das Zeichen im Sinne von "vielfältiges biegen" übersetzt und verstanden werde (angefochtene Verfügung, B/II, Ziff. 6 f.; Vernehmlassung, Ziff. 5). Dass "vario" zudem sprachlich nahe am "Varia" liegt, welches zumindest auf Deutsch mit "Verschiedenes, Vermischtes, Allerlei" übersetzt werden könne (angefochtene Verfügung, B/II, Ziff. 6 f.; Vernehmlassung, Ziff. 5), erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass das Zeichen auch von dem nicht italienischsprachigen Abnehmer in der Schweiz im soeben beschriebenen Sinn verstanden werde (angefochtene Verfügung, B/II, Ziff. 6).

**5.3** Dem hält die Beschwerdeführerin entgegen, dass eine Zerlegung des Zeichens "VARIOBEND" im Zuge der Zeichendefinition in "vario" und "bend" gekünstelt und gesucht wirke (Beschwerde, Rz. 18). Es werde, so die Beschwerdeführerin (Beschwerde, Rz. 18), nach amtlichem Bedarf und Belieben aus verschiedenen, miteinander nicht in Konnex stehenden Sprachen und Wortarten eine hypothetische Verbindung kreiert, welche nicht naheliege, bloss um am Ende einen angeblich beschreibenden Sinngehalt des Gesamtzeichens "her zu konstruieren". Wieso ein angeblich italienisches Adjektiv mit einem englischen Verb oder Substantiv zu einer sinngemässigen Einheit verbunden werden soll, obschon dies weder grammatikalisch noch von den Wortarten her passe, sei nicht einzusehen und von den Gedankenschritten her zu weit hergeholt (Beschwerde, Rz. 19).

## **5.4**

**5.4.1** Das Wort "VARIOBEND" ist weder fester Bestandteil des deutschen, französischen, italienischen noch des englischen Wortschatzes und kommt unbestrittenermassen in keinem Standardwörterbuch vor. Gemäss langjähriger und bundesgerichtlich gestützter Rechtsprechung geht das Bundesverwaltungsgericht in solchen Fällen davon aus, dass die Abnehmer versuchen werden, die Wortneuschöpfung gedanklich in allfällige inhaltlich sinngemässige Bestandteile zu zergliedern (vgl. E. 3.5 hiavor). Dabei ist die Beschwerdeführerin daran zu erinnern, dass wenn sowohl ein sinnentleertes oder widersprüchliches als auch ein sinnergebendes Verständnis des Zeichens in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen möglich ist, die massgebenden Verkehrskreise von Letzterem ausgehen werden (Urteile des BVGer B-3651/2022 vom 11. Dezember 2023 E. 5.1 "CoolFlex", B-4137/2021 vom 1. Februar 2023 E. 6.1 "Truedepth", B-1580/2008 vom 19. Mai 2009

E. 3.4.2 "A-Z"). Dies gilt – entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin (Beschwerde, S. 8, Rz. 17) – durchaus nicht nur für die Kombination von zwei Wörtern der gleichen Sprache (vgl. E. 3.5 hiervor sowie in dem Sinne auch das Urteil des BGer 4A\_514/2023 E. 2.3.2 in fine "NOVAFOIL").

**5.4.2** Vom Silbenmass ausgehend wird der Begriff in "VA-RI-O-BEND" aufgeteilt. Dabei fällt insbesondere im Zusammenhang mit den strittigen Metallbiegemaschinen das Zeichenelement "bend" auf, welches sinngemäss eng zur beanspruchten Ware und deren Zweck, dem Biegen von Metall, steht. Weiter wird insbesondere der italienischsprachige Abnehmer das italienische Adjektiv "vario" in der Wortneuschöpfung erkennen.

**5.4.3** Dem Adjektiv "vario" kommt im Italienischen die Bedeutung "(1) Che presenta caratteristiche o aspetti specifici all'interno di una categoria omogenea a cui appartiene SIN diverso, molteplice; (2) Di diverso tipo; (3) Con valore di agg. indef., numerosi: anche al sing., con nomi collettivi e con tempo" zu (vgl. Eintrag zu "vario", in: IL SABATINI COLETTI – Dizionario della lingua italiana, [https://dizionari.corriere.it/dizionario\\_italiano/V/vario.shtml](https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/V/vario.shtml)). Als landessprachlicher Begriff ist dessen Sinngemäss in der Schweiz, mindestens dem italienischsprachigen Abnehmer, bekannt. Übersetzt wird das Adjektiv auf Deutsch mit "verschieden, verschiedenartig; unterschiedlich; abwechslungsreich; mannigfaltig, bunt; veränderlich; ungleichförmig, unregelmässig" und auf Französisch mit "varié; différent, divers; plusieurs; changeant" (vgl. Eintrag zu "vario", in: IL SANSONI TEDESCO, [https://dizionari.corriere.it/dizionario\\_tedesco/Italiano/V/vario.shtml](https://dizionari.corriere.it/dizionario_tedesco/Italiano/V/vario.shtml); Eintrag zu "vario", in: IL SANSONI FRANCESE, [https://dizionari.corriere.it/dizionario\\_francese/Italiano/V/vario.shtml](https://dizionari.corriere.it/dizionario_francese/Italiano/V/vario.shtml)). Aufgrund seiner Nähe zu "varia" (Deutsch für "Verschiedenes, Vermischtes, Allerlei"; Eintrag zu Varia, in: [duden.de](https://duden.de) > Rechtschreibung > varia) bzw. "varie" (Französisch für "Ich variere" bzw. "sie/er variiert"; vgl. Sinngemäss von "varier", in: LAROUSSE dictionnaire de français, abrufbar unter <https://www.larousse.fr>) ist der Sinngemäss von "verschieden, variiert, verändern, modifizieren" auch für deutsch- und französischsprachige Abnehmer ohne grossen Gedankenaufwand erkennbar. Inwiefern von "vario" allenfalls auf das englische "various" geschlossen wird, kann demnach offen bleiben.

**5.4.4** Dem englischen Verb "bend" kommen die Bedeutungen "1) [with object] shape or force (something straight) into a curve or angle; 2) [no object] (of a person) incline the body downwards from the vertical; 3) force

or be forced to submit" zu (vgl. Eintrag zu "bend", in: OXFORD DICTIONARY, <https://premium.oxforddictionaries.com/definition/english/bend>). Als Nomen kommen ihm im Englischen die Bedeutungen "1) a curve in a road, river, path, or racing circuit; 2) a curved or angled part of something" zu (vgl. Eintrag zu "bend", in: OXFORD DICTIONARY, a.a.O.). Auf Deutsch wird "bend" als Nomen mit "Kurve, Krümmung, Biegung" sowie als Verb mit "sich biegen, sich beugen, sich leicht biegen lassen" übersetzt (vgl. Eintrag zu "bend", in: PONS Englisch-Deutsch, <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/bend>). Gerade im Zusammenhang mit Metall kommt dem Verb "bend" auf Deutsch, Französisch und Italienisch der Sinngehalt von "sich biegen lassen; plier; piegare" zu (vgl. Einträge zu "bend", in: PONS Englisch-Deutsch, a.a.O.; PONS Englisch-Französisch, <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-franz%C3%B6sisch/bend>; PONS Englisch-Italienisch, <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-italienisch/bend>). Kommt hinzu, dass die vorliegend strittigen "*Machines à cintrer pour l'usinage de métaux*" auf Englisch mit "metall bending machine" nicht nur übersetzt (vgl. Englische Übersetzung des Begriff "machine à cintrer", abrufbar auf <https://www.larousse.fr/traducteur> und <https://de.pons.com/text-%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-englisch?q=machine+%C3%A0+cintrer>), sondern auch von Mitkonkurrenten für die Bezeichnung ihrer entsprechenden Biegemaschinen verwendet werden (vgl. in diesem Zusammenhang die Angaben in Englisch zu den Metallbiegemaschinen der Unternehmen Jorns AG in Lotzwil, [<https://www.jorns.ch/en/machines>] und Stierli-Bieger AG in Sursee [<https://www.stierli-bieger.com/en/machinetype/6-horizontal-bending-machine.html>]). In Anbetracht dessen, dass vorliegend Fachkreise mit entsprechend guten Englischkenntnissen in ihrem Fachgebiet zum massgebenden Verkehrskreis gehören (vgl. E. 3.4 und E. 4.3 hiervor), und diese zum Beschreib ihrer Metallbiegemaschinen ebenfalls von "bending machines" sprechen, liegt es im Zusammenhang mit den vorliegend strittigen Waren nahe, dass die Fachkreise den Begriff "bend" ohne Gedankenaufwand im strittigen Zeichen erkennen und im Sinne von "biegen" verstehen.

**5.4.5** Im Einklang mit der Vorinstanz ist daher festzuhalten, dass das Zeichen "Variobend" im Zusammenhang mit "*Machines à cintrer pour l'usinage de métaux*" ohne Denkaufwand in "bend" und "vario" aufgeteilt wird (vgl. angefochtene Verfügung, Ziff. 6 f.; Vernehmlassung, Ziff. 5 ff.). Inwiefern darin – wie von der Beschwerdeführerin gerügt (Beschwerde, Ziff. 5 und Ziff. 18 f.) – eine nicht naheliegende und gekünstelte Aufteilung

vorliegt und damit ein mittels gesuchter Zerlegung des Zeichens hypothetischer Sinngehalt vorliegt, erschliesst sich dem Gericht nicht. Wenn in einem Zeichen für eine Biegemaschine (Bending machine) mit "bend" ein auf das Biegen hinweisendes Zeichenelement enthalten ist, lässt sich nicht die Ansicht vertreten, dass die – auch von der Beschwerdeführerin als massgebend erachtete – Fachperson (Beschwerde, Rz. 30 f.; vgl. E. 4.3 hiervor) diesen Begriff weder erkennt noch versteht. Dem Zeichen kommen damit ohne Gedankenaufwand die Sinngehalte von "verschiedenartige Biegung", "verschiedenartiges biegen" bzw. "unterschiedliches biegen" zu.

**5.5** Das hinterlegte Zeichen setzt sich demnach aus zwei Begriffen zusammen, welche in der Kombination einen für die strittigen Waren beschreibenden Sinngehalt ergeben, nämlich dass die "*Machines à cintrer pour l'usinage de métaux*", also Biegemaschinen für die Metallbearbeitung, verschiedenartig biegen können. Damit beschreibt das strittige Zeichen in Verbindung mit diesen Waren deren Funktion und Zweck direkt, weshalb die internationale Registrierung insoweit dem Gemeingut zuzurechnen ist.

## 5.6

**5.6.1** Die Beschwerdeführerin weist weiter darauf hin, dass die Vorinstanz die Schutzausdehnung ihrer internationalen Registrierung im Zusammenhang mit den Dienstleistungen "Maintenance, entretien et réparation de machines à cintrer pour l'usinage de métaux" in Klasse 37 rechtskräftig gutgeheissen hat (vgl. hiervor Buchstabe B.b des Sachverhaltes). Sie wirft der Vorinstanz eine Inkohärenz vor, soweit diese die genannten Dienstleistungen anders beurteilt als die strittigen "*Machines à cintrer pour l'usinage de métaux*" (Beschwerde, Rz. 14 f.; Replik, Rz. 4; Stellungnahme zur Duplik, Rz. 2). Indessen ist die Schutzfähigkeit einer Marke für jede der bestimmten Waren und Dienstleistung einzeln zu prüfen, wobei sich Unterschiede in deren Beurteilung ergeben können (vgl. hiervor Buchstabe B.b des Sachverhaltes sowie Vernehmlassung, Ziff. 1 f.; Urteil des BGer 4A\_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.4 "Gipfeltreffen").

**5.6.2** Aber selbst unter der Voraussetzung, dass sich die Praxis der Vorinstanz insoweit als inkohärent erweisen sollte, liesse sich aus einer – selbstverständlich nicht wünschbaren – Inkohärenz allein kein Anspruch auf Eintragung ableiten. Dies gilt insbesondere mit Blick auf den Vertrauensschutz im Sinne von Art. 9 BV. Ein solcher würde Voreintragungen voraussetzen, welche einen Vertrauensschutz begründen

könnten (BGE 129 I 161 E. 4.1 mit Hinweisen; Urteile des BGer 4A\_607/2023 E. 3.2 "World Economic Forum", 4A\_62/2012 vom 18. Juni 2012 E. 4 "Doppelhelix"; vgl. zur Abgrenzung von Vertrauensschutz und Gleichbehandlung E. 6.2.3 und E. 6.4.4.2 hiernach). Durch die teilweise Rechtskraft der angefochtenen Verfügung wird aus der strittigen Marke auch insoweit keine Voreintragung.

## **6.**

**6.1** Weiter stützt die Beschwerdeführerin ihr Begehren auf den in Art. 8 Abs. 1 BV verankerten Gleichbehandlungsgrundsatz. Aus dieser Verfassungsnorm bzw. dem Umstand, dass zu einem früheren Zeitpunkt – unter anderem auch für die beanspruchte Warenklasse 7 – diverse Wortmarken mit dem Bestandteil "VARIO", eingetragen wurden, leitet sie einen Rechtsanspruch auf Gewährung der Schutzausdehnung ab (Beschwerde, Rz. 41; Replik, Rz. 9).

## **6.2**

**6.2.1** 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; Urteile des BVGer B-1777/2023 vom 16. April 2024 E. 5.1 "AgentEco", B-103/2020 E. 8.2 "ECOSHELL [fig.]"). Voraussetzung für einen Anspruch auf Gleichbehandlung im Zusammenhang mit einer Markeneintragung ist, dass das zu beurteilende Zeichen im Hinblick auf die beanspruchten Waren und in Bezug auf den Zeichenaufbau mit den herangezogenen Voreintragungen vergleichbar ist (Urteil des BVGer B-1777/2023 E. 5.1 mit Hinweisen "AgentEco"). Auch bedarf es zur Bejahung eines vergleichbaren Sachverhalts, dass die Waren zumindest gleichartig sind (BVGE 2016/21 E. 6.4 mit Hinweisen "Goldbären").

**6.2.2** 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"). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts und des

Bundesverwaltungsgerichts wird der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht 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 134 V 34 E. 9, 131 V E. 3.7; Urteile des BGer 4A\_607/2023 vom 26. April 2024 E. 3.2 mit Hinweisen "World Economic Forum", 4A\_250/2009 vom 10. September 2009 E. 4 "UNOX [fig.]"; BVGE 2016/21 E. 6.2 "Goldbären"; Urteile des BVGer B-1206/2021 vom 21. Februar 2022 E. 8.3 "Butterfly", B-1892/2020 vom 22. September 2020 E. 6.2 "NeoGear", B-4051/2018 vom 13. Januar 2020 E. 7.3 mit Hinweis "DIGILINE").

**6.2.3** Nach ständiger Rechtsprechung kann die Beschwerdeführerin ausserdem gegenüber sich selbst bzw. eigenen Voreintragungen von vornherein keinen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht geltend machen (BGE 129 I 161 E. 3.1; Urteile des BGer 4A\_607/2023 E. 3.2 "World Economic Forum", 4A\_62/2012 vom 18. Juni 2012 E. 3 "Doppelhelix").

**6.3** Nachdem feststeht, dass die Vorinstanz die strittige Wortmarke bundesrechtskonform dem Gemeingut zugeordnet hat (vgl. E. 5.5 hiervor), kann mit der Rüge, das Gleichbehandlungsgebot (Art. 8 BV) sei verletzt worden, nur noch die Gleichbehandlung im Unrecht verlangt werden (vgl. E. 6.2.2 hiervor; Urteile des BGer 4A\_607/2023 E. 3.2 "World Economic Forum", 4A\_483/2019 vom 6. Januar 2020 E. 4 "[beige-brauner Hund] [fig.], [Pelzfigur] [fig.], [Elfe] [fig.]"; Urteile des BVGer B-6577/2023 vom 29. Juli 2024 E. 8.2 "ALOE FARMERS", B-3392/2023 vom 7. November 2023 E. 8.1 "WORLD ECONOMIC FORUM", B-4112/2020 vom 27. Oktober 2021 E. 8 mit Hinweisen "Hospital Halbprivat").

## **6.4**

### **6.4.1**

**6.4.1.1** Zunächst beruft sich die Beschwerdeführerin auf die nachfolgenden Markeneintragungen, welche allesamt jüngeren Datums sind und unter anderem Schutz im Zusammenhang mit Waren der Klasse 7 beanspruchen (Beschwerde, Rz. 41; Replik, Rz. 7; Stellungnahme zur Duplik, Rz. 4):

Marke	Nummer	Klasse	Eintragung
VarioTray	IR 1692834	7	2023
VarioPick	IR 1639157	7, 9, 42	2022
VARIOCART	IR 1443829	6, 7, 9	2020
VarioStyle	IR 1403828	7, 11	2019
VARIOSCALE	IR 1253919	7, 11	2016
Variodrop	IR 1199225	2, 7, 9	2015

**6.4.1.2** Die Beschwerdeführerin bringt dabei die internationale Registrierung IR 1199225 Variodrop vor, welche seit 2015 in der Schweiz unter anderem Markenschutz für "Druckmaschinen" in Klasse 7 beansprucht (Beschwerde, Rz. 37). Diesem Zeichen komme der Sinngehalt "vielfältiger (Tinten)Tropfen" oder "unterschiedliches/vielfältiges Drucken mit (Tinten)Tropfen" zu, was den Verwendungszweck der beanspruchten Waren beschreibe (Beschwerde, Rz. 37). Dazu ist zunächst darauf hinzuweisen, dass diese internationale Registrierung mittlerweile gelöscht worden ist (Eintrag zur IR 1199225 im internationalen Markenregister abrufbar unter: <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/fr/>). Weiter ist im Einklang mit der Vorinstanz festzustellen, dass den möglichen Bedeutungen "vielfältiger Tropfen" oder "vielfältiges fallenlassen" kein direkt beschreibender Sinngehalt im Zusammenhang mit den beanspruchten Druckern innewohnt.

**6.4.1.3** Die Beschwerdeführerin beruft sich weiter auf die jüngst in der Schweiz zum Markenschutz zugelassene internationale Registrierung IR 1692834 VarioTray (Stellungnahme zur Duplik, Rz. 4). Diese Voreintragung beansprucht Markenschutz in Klasse 7 für diverse Baumaschinen und -werkzeugen wie Betonmischanlagen, Fördermaschinen für die Bauindustrie, Erdbewegungsgeräte aller Art (diverse Bagger), Kommunalfahrzeuge, Krane aller Art, Maschinen und Werkzeugmaschinen sowie Recyclinganlagen. Die Beschwerdeführerin spricht dieser Voreintragung den Sinngehalt von "vielfältige Ablage" zu (Stellungnahme zur Duplik, Rz. 4), was sie als direkte Beschreibung für die von der Marke beanspruchten "machines for handling materials, in particular (...) workpiece storage systems being parts of machines,

workpiece pallet storage systems being parts of machines" bzw. auf Deutsch "Anlagen für die Materialflusstechnik, insbesondere (...) Werkstück-, Werkstückpaletten-Speichersysteme" erkennt. Bei diesen "workpiece storage systems being parts of machines, workpiece pallet storage systems being parts of machines" handelt es sich also um Anlagen für die Materialflusstechnik.

Zunächst ist festzustellen, dass sich diese Voreintragung – gleich dem strittigen Zeichen – aus der Kombination von "vario" und einem englischen Begriff zusammensetzt. Dem Begriff "tray" kommt im Englischen die Bedeutung von "a flat, shallow container with a raised rim, typically used for carrying food and drink, or for holding small items or loose material" zu (vgl. Eintrag zu "tray", in: OXFORD DICTIONARY, <https://premium.oxforddictionaries.com/definition/english/tray>). Auf Deutsch wird der Begriff mit "Tablett, Servierbrett" und "Ablage (für Papier)" übersetzt (vgl. Eintrag zu "tray", in: Pons.de Englisch-Deutsch: <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung-2/englisch-deutsch>). Der Kombination "VarioTray" können daher die Sinngehalte "vielfältiges (Servier-)Tablett" bzw. "vielfältige (Papier-)Ablage" zugesprochen werden.

Abgesehen davon, dass dem Begriff "tray" im Zusammenhang mit Werkstückpaletten-Speichersysteme bzw. Werkstück-Speichersysteme ein gewisser allusiver Charakter zukommt, da es sich hierbei kaum um ein Servierbrett handeln wird, bleibt unklar, was unter einem vielfältigen Servierbrett oder einer vielfältigen Ablage (für Papier oder Kleinkram) zu verstehen ist. Insofern kommt dem Bestandteil "tray" im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren angesichts dessen, dass diese Waren keinen direkten Zusammenhang mit einem "tray" haben, kein beschreibender Charakter zu, so dass die Voreintragung – anders als das strittige Zeichen – nicht dem Gemeingut zuzuordnen ist. Ein zum vorliegend strittigen Verfahren vergleichbaren Sachverhalt liegt damit nicht vor.

**6.4.1.4** Zur internationalen Registrierung IR 1443829 VARIOCART, welche 2020 in der Schweiz zum Markenschutz zugelassen wurde, hält die Beschwerdeführerin fest (Beschwerde, Rz. 36), dass diese in Klasse 7 Markenschutz für diverse Erzeugnisse, welche dem Befördern bzw. Fördern dienen, beansprucht. Das Zeichenelement "CART" stehe als Substantiv für "Wagen, Karren oder Gerätewagen" und als Verb für "etwas befördern" (Beschwerde, Rz. 36). In Verbindung mit "Vario" hätte – so die Beschwerdeführerin – angenommen werden können, dass diese

Kombination für "vielfältiges Transportgerät" bzw. "vielfältiger Förderer" oder "unterschiedlich/vielfältig fördern bzw. transportieren" stehen könnte, was den Verwendungszweck der beanspruchten Waren beschreibe. Trotz diesem beschreibenden Sinngehalt sei die internationale Registrierung vollumfänglich in der Schweiz zum Markenschutz zugelassen worden (Beschwerde, Rz. 36). Dem entgegnet die Vorinstanz (Schreiben der Vorinstanz vom 19. September 2022 [vorinstanzliche Akte (vi-act.) 5], Ziff. 20; angefochtene Verfügung, B/V, Ziff. 25; Vernehmlassung, Ziff. 10; Duplik, Ziff. 8), dass kein vergleichbarer Sachverhalt vorliege.

Dem Zeichenelement "cart" kommt im Englischen als Nomen der Sinngehalt "a strong open vehicle with two or four wheels, typically used for carrying loads and pulled by a horse" und als Verb "1) convey or put in a cart or similar vehicle; 2) carry [a heavy or cumbersome object] somewhere with difficulty" zu (vgl. Eintrag zu "cart", in: OXFORD DICTIONARY, <https://premium.oxforddictionaries.com/definition/english/cart>). Damit kann das Nomen mit "(Pferde)Wagen, Karren" und das Verb mit "etwas mühsam transportieren, etwas schleppen" übersetzt werden (vgl. Eintrag zu "cart", in: Pons.de Englisch-Deutsch, a.a.O.). Ein "cart" bezeichnet also ein Transportgerät, welches entweder gestossen oder angehängt wird, und – mehrheitlich – von einem Tier gezogen wird. Insofern kann der Sinngehalt des Zeichens mit "vielfältiger Karren" und "vielfältiges mühsam transportieren, vielfältiges schleppen" definiert werden. Damit können von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Sinngehalte in der Form zwar nicht bestätigt werden, doch kann festgehalten werden, dass die Bezeichnung eines "vielfältigen Karrens" zumindest für wagenartige Waren beschreibend wirken kann. Wird das Zeichenelement "cart" indes als Verb verstanden, so ist nicht sofort ersichtlich, was im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 7 unter einem "vielfältigen mühsamen schleppen" zu verstehen ist.

Die internationale Registrierung beansprucht in Klasse 7 Markenschutz für die nachfolgenden Waren:

"Dispositifs de transport; moteurs, mécanismes d'entraînement et parties de machines en général; embrayages et composants de transmission (autres que pour véhicules automobiles); carters pour moteurs et moteurs (engines) ainsi que pour machines; bâtis pour machines; tables de machines; transporteurs (machines); transporteurs, y compris transporteurs à courroie et transporteurs à rouleaux; appareils de levage; vérins (machines); engins de levage hydrauliques; équipements de levage à commande pneumatique et unités de levage; grues; ponts roulants; commandes hydrauliques pour machines et moteurs; commandes pneumatiques pour machines et moteurs; courroies de

transporteurs et entraînements par courroie; courroies de transmission de puissance et transmissions par courroie; chaînes de transmission; chaînes de commande autres que pour véhicules terrestres; roues d'engrenage pour chaînes de commande; mécanismes de commande pour machines, groupes moteurs ou moteurs; tous les produits précités pour les entrepôts à rayons et les entrepôts à hauts rayonnages ou en tant que pièces pour les entrepôts à rayonnages et les entrepôts à grands rayons; transtockeurs et appareils de préparation de commandes; unités de stockage et d'enlèvement; systèmes d'entreposage automatiques; entrepôts de stockage et de grande hauteur pour contenir des matériaux sous forme de tôles, de barres, de profilés, de blocs, de pièces semi-finies et de pièces finies; parties et accessoires pour tous les produits précités, compris dans cette classe; tous les produits précités à l'exception des machines d'emballage ainsi que leurs pièces et accessoires."

Damit beansprucht die Voreintragung zwar Schutz für Transportwaren wie Förderbänder, Fördermaschinen und Ablagesysteme, aber nicht für die als "cart" bezeichnete Waren, welche der Klasse 12 zugeteilt wären (vgl. Nizza Klassifikation [Stand: 5. Juni 2024], a.a.O.; Klassifikationshilfe der Vorinstanz, a.a.O.). Damit beschreibt das Zeichenelement "cart" nicht die Warenart, sondern allenfalls allusiv als Verb die Vornahme des "Schleppens". Wie bereits erwähnt, ist nicht ersichtlich, was unter einem "vielseitigen, vielfältigen (mühsamen) schleppen" zu verstehen ist. Damit ist im Einklang mit der Vorinstanz festzustellen, dass der Voreintragung – anders als im strittigen Zeichen – kein direkt beschreibender Sinngehalt der Kombination mit "vario" zu entnehmen ist. Eine vergleichbare Voreintragung liegt damit entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht vor.

**6.4.1.5** Bezüglich der 2019 in der Schweiz zum Markenschutz zugelassene internationale Registrierung IR 1403828 VarioStyle bringt die Beschwerdeführerin vor, dieser komme der Sinngehalt "Vielfältige Ausführung bzw. Bauweise" zu (Beschwerde, Rz. 12 und 40; Replik, Rz. 9). Die Beschwerdeführerin erkennt darin einen beschreibenden Sinngehalt im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren in Klasse 7 und 11. Dem entgegnet die Vorinstanz, dass zwischen dem strittigen Zeichen und der Voreintragung keine vergleichbaren Sachverhalte vorliegen würden (vi-act. 5, Ziff. 20; angefochtene Verfügung, B/V, Ziff. 25; Vernehmlassung, Ziff. 10; Duplik, Ziff. 8).

In Klasse 7 beansprucht die internationale Registrierung Markenschutz für die nachfolgenden Waren:

"Machines et appareils électriques pour le ménage et la cuisine, compris dans cette classe, en particulier appareils et machines électriques pour la cuisine, y

compris broyeurs, batteurs et pétrins (appareils), presse-fruits, extracteurs de jus, centrifugeuses pour jus, machines à hacher, appareils de coupe, outils électriques, ouvre-boîtes, appareils pour l'affûtage de couteaux, ainsi que machines et appareils pour la confection de produits à boire et/ou la préparation de nourriture, pompes pour produits à boire pour la distribution de produits à boire rafraîchis; appareils électriques de distribution de produits à boire ou d'aliments, distributeurs automatiques de vente; appareils électriques pour le scellage de matières plastiques (conditionnement); appareils électriques d'élimination de déchets, à savoir broyeurs de déchets et machines à compacter les déchets; lave-vaisselle; machines et dispositifs électriques pour le lavage de linge et de vêtements (compris dans cette classe), y compris machines à laver,essoreuses; presses à repasser, machines à repasser, comprises dans cette classe; équipements électriques de nettoyage à usage ménager, y compris équipements électriques pour le nettoyage de vitres, appareils électriques pour le cirage de chaussures et aspirateurs, aspirateurs de déchets secs et humides; robots aspirateurs, robots pour tâches ménagères; parties de tous les produits précités comprises dans la classe 07; flexibles, tuyaux, sacs de filtres à poussière et filtres à poussière, tous pour aspirateurs."

Dem Zeichenbestandteil "style" kommt als Nomen die Bedeutung "1) a particular procedure by which something is done: a manner or way; 2) a distinctive appearance, typically determined by the principles according to which something is designed; 3) fashionable elegance and sophistication" zu, was auf Deutsch mit "Stil; Art; Ausführung" übersetzt werden kann (vgl. Eintrag zu "style", in: OXFORD DICTIONARY, <https://premium.oxforddictionaries.com/definition/english/style>, und PONS Englisch-Deutsch, <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung-2/englisch-deutsch/style>). Als Verb kommt "style" die Bedeutung "design or make in a particular form" zu, was mit "entwerfen, gestalten" übersetzt werden kann (vgl. Einträge zu "style", in: OXFORD DICTIONARY, a.a.O., und PONS Englisch-Deutsch, a.a.O.). Insofern kann der Beschwerdeführerin zugestimmt werden, dass der Voreintragung die Sinngehalte "vielfältiger Stil" bzw. "vielfältig gestalten, entwerfen" zugesprochen werden können. Daraus kann aber im Einklang mit der Vorinstanz nicht geschlossen werden, dass im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren ein direkt beschreibender Sinngehalt vorliegt. Die Voreintragung beansprucht nämlich diverse Küchenmaschinen. Diese können zwar "vielfältig gestaltet" sein, oder zum Beispiel "vielfältig häckseln" oder "vielfältig abwaschen". Doch diese Bedeutungen lassen sich nicht in Style wieder finden. Dem Zeichenelement "style" kommt in Kombination mit "vario" kein direkt beschreibender Sinngehalt zu. Damit ist die voreingetragene Kombination von "Vario + Zweitbegriff" im Gegensatz zu "VARIOBEND" nicht direkt beschreibend und die Beschwerdeführerin kann aus der schweizerischen Marke CH-Nr. 805226 nichts zu ihren Gunsten ableiten.

**6.4.1.6** Die Beschwerdeführerin bringt mit der 2016 in der Schweiz zum Markenschutz zugelassene internationale Registrierung IR 1253919 Varioscale eine weitere Voreintragung vor, welche ihrer Ansicht nach mit der vorliegend strittigen vergleichbar sei. So beanspruche die Voreintragung nicht nur Markenschutz für gleichartige Waren der Klasse 7, der Sinngehalt der Voreintragung, "vielfältige Grössenordnung bzw. Skala", sei in Anwendung der vorinstanzlichen Logik genauso beschreibend wie jener im strittigen Fall (Beschwerde, Rz. 40; Replik, Rz. 9). Dem entgegnet die Vorinstanz, dass kein vergleichbarer Sachverhalt vorliege (vi-act. 5, Ziff. 20; angefochtene Verfügung, B/V, Ziff. 25; Vernehmlassung, Ziff. 10; Duplik, Ziff. 8).

Die internationale Registrierung beansprucht Markenschutz in Klasse 7 für die folgenden Waren:

"Machines pour l'industrie des technologies alimentaires et pharmaceutiques, notamment pour le revêtement, la granulation, l'agglomération et le mélange de produits pharmaceutiques ou chimiques et de nourriture; appareils à lit fluidisé (machines) et leurs parties; buses de pulvérisation, notamment buses de pulvérisation multisubstances (parties de machines) pour la pulvérisation de gaz liquides et de substances sèches pulvérisées."

Der englische Begriff "scale" ist sowohl als Verb als auch als Nomen mehrdeutig (vgl. Eintrag zu "scale", in: OXFORD DICTIONARY, <https://premium.oxforddictionaries.com/definition/english/scale>; vgl. Eintrag zu "scale", in: PONS Englisch-Deutsch, abrufbar unter: <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung-2/englisch-deutsch/scale>). Die drei Hauptdefinitionen des Nomen "scale" lauten: 1) each of the small, thin horny or bony plates protecting the skin of fish or reptiles; 2) an instrument for weighing; 3) a graduated range of values forming a standard system for measuring or grading something" (vgl. Eintrag zu "scale", in: OXFORD DICTIONARY, a.a.O.). Dem Verb kommen die Bedeutungen "1) Remove scale or scales from; 2) weigh a specific weight; 3) climb up or over something, Represent in proportional dimensions / reduce or increase in size according to a common scale" zu (vgl. Eintrag zu "scale", in: OXFORD DICTIONARY, a.a.O.). Setzt man diese Bedeutungen mit den beanspruchten "Maschinen für die pharmazeutische und nahrungsmitteltechnische Industrie, insbesondere zum Beschichten, Granulieren, Agglomerieren und Verwirbeln von pharmazeutischen oder chemischen Erzeugnissen und Nahrungsmitteln" und den "Fliessbettapparaturen" bzw. "Sprühdüsen" in Verbindung, so kommt dem Zeichenelement "scale" im Grunde kein direkt beschreibender Sinngehalt zu. Jedenfalls kann dem von der

Beschwerdeführerin vorgebrachten Sinne der "vielfältigen Skala" kein beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Weder haben die beanspruchten Waren eine Wiegefunktion, noch liegt ein Zusammenhang mit einer Skala vor. Höchstens im Sinne von "etwas skalieren" kann dem Zeichenelement ein allenfalls beschreibender Sinngehalt zukommen. Man könnte im Zusammenhang mit diesen Waren das Zeichen dahingehend verstehen, als die damit gekennzeichneten Maschinen, Fliessbettapparaturen und Sprühdüsen (z.B. je nach Aufgabe [beschichten, granulieren, agglomerieren oder verwirbeln]) variabel skaliert (im Sinne von "eingestellt") werden können. Damit wäre eine Eigenschaft der Ware beschrieben. Der Vorinstanz ist allerdings zuzustimmen, dass sich dieser Sinngehalt dem Abnehmer der beanspruchten Waren nicht direkt und ohne Gedankenaufwand erschliesst. Damit liegt bereits aus diesem Grund kein vergleichbarer Sachverhalt vor. Folglich kann offen gelassen werden, ob überhaupt gleichartige Waren vorliegen.

**6.4.1.7** Schliesslich bringt die Beschwerdeführerin die 2022 zum Markenschutz in der Schweiz zugelassene internationale Registrierung IR 1639157 VarioPick vor. Sie hält hierzu fest (Replik, Rz. 9), dass dem Verb "pick" die Bedeutung "etwas aufnehmen, etwas sortieren, etwas aufgabeln, etwas hochheben" zukomme, so dass das Zeichen "VarioPick" im Sinne von "vielfältiges Aufnehmen, vielfältiges Sortieren (von Gepäck, Paketen und Briefen)" verstanden werde. Im Zusammenhang mit den von dieser internationalen Registrierung beanspruchten Waren "Sortier- und Transportmaschinen" sei dieser Sinngehalt zweckbeschreibend.

Auch diese Voreintragung setzt sich – gleich dem strittige Zeichen – aus der Kombination von "vario" und einem englischen Begriff zusammen. Dem verb "pick" kommen auf Englisch unter anderem die Bedeutungen "1) detach and remove (a flower, fruit, or vegetable) from where it is growing; 1.1) take hold of and lift or move; 2) choose (someone or something) from a number of alternatives; 3) make (a hole) in fabric by pulling at it with one's fingers" zu (vgl. Eintrag zu "pick", in: OXFORD DICTIONARY, <https://premium.oxforddictionaries.com/definition/english/pick>). Als Nomen kommt dem Begriff der Sinngehalt "an act or the right of selecting something from a number of alternatives" zu (vgl. Eintrag zu "pick", in: OXFORD DICTIONARY, a.a.O.). Auf Deutsch wird das Nomen "pick" mit u.a. mit "Auswahl" und das Verb mit "(etwas/jemand) aussuchen, auswählen; etwas pflücken; etwas aus/von etwas nehmen" übersetzt (vgl. Eintrag zu "pick", in: Pons.de Englisch-Deutsch, a.a.O.). Der Kombination "VarioPick" kann daher unter

anderem der Sinngehalt "vielfältiges aussuchen/auswählen" bzw. "vielfältige Auswahl" zugesprochen werden.

Die Voreintragung beansprucht in Klasse 7 Markenschutz für "machines de tri, machines de transport, à utiliser dans l'industrie, à savoir, en rapport avec les domaines suivants, tri et transport de bagages, paquets et lettres; robots industriels, en rapport avec les domaines suivants, tri et transport de bagages, paquets et lettres". Im Zusammenhang mit diesen "Sortier- und Transportmaschinen für industrielle Zwecke nämlich für den Bereich der Sortierung und Beförderung von Gepäck, Paketen und Briefen" und dem "Industrieroboter für den Bereich der Sortierung und Beförderung von Gepäck, Paketen und Briefen" ist im Einklang mit der Beschwerdeführerin festzustellen, dass dem Begriff "pick" – sei es als Verb oder Nomen – zumindest bezüglich deren Sortierfunktion ein beschreibender Sinngehalt zukommt. Sowohl die Sortiermaschine als auch der Industrieroboter für den Bereich der Sortierung nehmen eine Auswahl bzw. einen "pick" vor. Entsprechend ist der Beschwerdeführerin dahingehend zuzustimmen, dass eine mit einem Zeichen, welches "vielfältiges aussuchen/auswählen" bzw. "vielfältige Auswahl" gekennzeichnete Sortiermaschine bzw. Sortierroboter dahingehend verstanden wird, dass sie verschiedenstes auswählen kann. Mittels einer Triage wird eine bestimmte Menge anhand eines spezifischen Kriteriums (z.B. Grösse, Geschlecht, Verletzungsgrad, Alter etc.) in diverse Untermengen unterteilt. Setzt man dies in Zusammenhang mit Gepäck-, Paket- und Briefsortierungsmaschinen bzw. Sortierungsroboter, so können die Abnehmer im Zeichen erkennen, dass diese Maschine bzw. dieser Roboter "vielfältig auswählen" bzw. eine "vielfältige Auswahl" vornehmen kann. Dass eine solche Maschine dabei nicht als "Pick-Machine" bezeichnet wird, kann entgegen der Ansicht der Vorinstanz (Duplik, Ziff. 10), analog dem vorliegend strittigen Fall keine Rolle spielen. Vorliegend heisst das Zeichen ja auch nicht "Vario bending machine", sondern "Variobend". Gleich wie "bend" für eine "bending machine" direkt beschreibend ist, kann auch "pick" für eine Sortiermaschine/einen Sortierroboter, der eine Auswahl – also einen Pick – vornehmen soll, als direkt beschreibend verstanden werden.

Sodann beansprucht die Voreintragung mit "machines de tri, machines de transport, à utiliser dans l'industrie, à savoir, en rapport avec les domaines suivants, tri et transport de bagages, paquets et lettres; robots industriels, en rapport avec les domaines suivants, tri et transport de bagages, paquets et lettres" Waren der Klasse 7, welche mit den "*Machines à cintrer pour l'usinage de métaux*" der strittigen internationalen Registrierung

vergleichbar sind. Dass die Waren identisch sein müssen, ist zur Bejahung eines vergleichbaren Sachverhalts zwar nicht notwendig, doch mindestens gleichartig müssen sie sein (vgl. E. 6.2.1 hiervor; BVGE 2016/21 E. 6.4 mit Hinweisen "Goldbären"). Vorliegend handelt es sich bei allen drei Waren um industrielle Maschinen, welche sich unter die Oberbegriffe "Maschinen, Werkzeugmaschinen und kraftbetriebene Werkzeuge" der Klasse 7 subsumieren lassen. Wohl unterscheidet sich der Zweck einer Metallbiegemaschine von demjenigen einer Sortiermaschine bzw. eines Sortierroboters. Doch bei allen drei Waren handelt es sich um eine Industriemaschine. Dies trifft selbst auf den Sortierroboter zu, denn es handelt sich dabei – da in Klasse 7 klassiert – explizit um einen Industrieroboter und nicht um Labor- bzw. Lehrroboter oder gar einen humanoiden Roboter (vgl. Erläuterung zu Klasse 7, in: Nizza Klassifikation [Stand: 1. Januar 2025], aufrufbar unter: <https://www.wipo.int/classifications/nice/fr/index.html>; Klassifikationshilfe der Vorinstanz, aufrufbar unter: <https://wdl.ige.ch/wdl/>). Es stehen sich daher jeweils Industriemaschinen gegenüber. Damit liegt eine mit dem strittigen Markeneintragungsgesuch vergleichbare Voreintragung vor (vgl. E. 6.4.3 hiernach).

## 6.4.2

**6.4.2.1** Die Beschwerdeführerin beruft sich zudem auf die nachfolgenden Markeneintragungen, welche ebenfalls jüngeren Datums sind, indes keinen Markenschutz für Waren der Klasse 7 beanspruchen (Beschwerde, Rz. 41; Replik, Rz. 7; Stellungnahme zur Duplik, Rz. 3):

Marke	Nummer	Klasse	Eintragung
Varioprint	CH-Nr. 805226	9, 42	2023
VARIOMASTER	CH-Nr. 796797	15	2023
VARIOFLEX	IR 1728439	11	2023
VARIOFACE	IR 1646795	9	2023
VarioGuard	IR 1520920	2, 3, 19	2021
VARIOBOARD	IR 1471360	12	2020
VARIO	CH-Nr. 701714	44	2017

VARIOFLEX	CH-Nr. 704857	18	2017
VARIOJECT	CH-Nr. 702020	5, 10	2017
Variocouple	CH-Nr. 673043	9	2015
Variosan	IR 1394204	1, 2, 19	2015

**6.4.2.2** Im Zusammenhang mit all diesen Marken weist die Vorinstanz zu Recht darauf hin, dass Voraussetzung für einen Anspruch auf Gleichbehandlung im Zusammenhang mit einer Markeneintragung ist, dass die relevanten Tatsachen im Hinblick auf die anzuwendenden Normen gleich sind (Vernehmlassung, Ziff. 10). Dabei müssen die fraglichen Sachverhalte in jeder relevanten Hinsicht vergleichbar sein, weshalb das zu beurteilende Zeichen im Hinblick auf die beanspruchten Waren und in Bezug auf den Zeichenaufbau mit den herangezogenen Voreintragungen vergleichbar sein muss (vgl. E. 6.2.1 hiavor; Urteil des BVGer B-1777/2023 E. 5.1 mit Hinweisen "AgentEco"). Dass die Waren identisch sein müssen, ist zur Bejahung eines vergleichbaren Sachverhalts zwar nicht notwendig, doch mindestens gleichartig müssen sie sein (vgl. E. 6.2.1 hiavor; BVGE 2016/21 E. 6.4 mit Hinweisen "Goldbären").

**6.4.2.3** In diesem Zusammenhang beruft sich die Beschwerdeführerin insbesondere auf die Schweizerische Marke Nr. 701714 "VARIO", welche in der Schweiz seit 2017 Markenschutz für "Dienstleistungen im Gebiet der Land- und Gartenwirtschaft sowie im Weinanbau; Beratung im Gebiet der Land- und Gartenwirtschaft sowie im Weinanbau" der Klasse 44 genießt. Mit dem zusätzlichen Hinweis auf die inzwischen gelöschte Schweizerische Marke Nr. 762811, welche ihrerseits für diverse Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 19, 35 und 40 eingetragen war, führt die Beschwerdeführerin weiter aus (Beschwerde, Rz. 24 ff.), dass wenn schon das Element "Vario" in Alleinstellung als schutzfähig erachtet werde, vorliegend nicht einzusehen sei, weshalb ein Zeichen, welches mit einem anderssprachigen Zusatz kombiniert werde, nicht unterscheidungskräftig sein soll (Beschwerde, Rz. 25). Im Einklang mit der Vorinstanz ist zunächst festzustellen, dass eine Vergleichbarkeit bereits mangels gleichartiger Waren bzw. Dienstleistungen zu verneinen ist. Zwischen den strittigen Metallbiegemaschinen und den Dienstleistungen im Bereich Land- und Gartenwirtschaft sowie Weinbau bestehen keine Zusammenhänge, welche eine Gleichartigkeit begründen liessen. Weiter ist der Beschwerdeführerin zu entgegnen, dass vorliegend nicht die Eintragungsfähigkeit des einzelnen Zeichenelements "VARIO" strittig ist, sondern die Kombination

mit "bend" im Zusammenhang mit "*Machines à cintrer pour l'usinage de métaux*" in Klasse 7. Dass diese Kombination die strittigen Waren beschreibt, ändert nichts an der allfälligen Eintragungsfähigkeit des Einzelements "vario" im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen, für welche der Begriff unbestimmt ist. Ein vergleichbarer Sachverhalt liegt damit auch aus diesem Grund nicht vor. Die Beschwerdeführerin kann aus der Voreintragung CH-Nr. 701714 "VARIO" nichts zu ihren Gunsten ableiten.

**6.4.2.4** Weiter gilt es auch im Zusammenhang mit den nachfolgenden Voreintragungen im Einklang mit der Vorinstanz festzustellen, dass eine Vergleichbarkeit bereits mangels gleichartiger Waren bzw. Dienstleistungen zu verneinen ist:

- IR 1728439 VARIOFLEX. Eingetragen in Klasse 11 für diverse Beleuchtungsanlagen, -einrichtungen und -geräte sowie Leuchten.
- IR 1471360 VARIOBOARD. Eingetragen für Fahrzeuge und deren Bestandteile in Klasse 12.
- CH-Nr. 796797 VARIOMASTER. Eingetragen für Musikinstrumente in Klasse 15.
- IR 1520920 VarioGuard. Eingetragen für diverse Anstrichmittel in Klasse 2, diverse Wasch-, Polier- und Schleifmittel für das Maler- und Stuckateurhandwerk in Klasse 3 sowie diverse nicht-metallische Baumaterialien in Klasse 19.
- CH-Nr. 704857 VARIOFLEX. Eingetragen für Sonnen- und Gartenschirme (Klasse 18).
- CH-Nr. 702020 VARIOJECT. Eingetragen für diverse pharmazeutische Erzeugnisse (Klasse 5) sowie diverse ärztliche und medizinische Instrumente und Geräte (Klasse 10).
- IR 1394204 VARIOSAN. Eingetragen für diverse chemische Produkte für die Industrie (Klasse 1), diverse Anstrichmittel (Klasse 2) sowie diverse nicht-metallische Baumaterialien (Klasse 19).

Zwischen diesen, von den Voreintragungen beanspruchten Waren und Dienstleistungen sowie den vorliegend strittigen "*Machines à cintrer pour l'usinage de métaux*" bestehen weder sachliche, noch herstellungstechnische Zusammenhänge. Die angesprochenen Verkehrskreise werden daher nicht auf den Gedanken kommen, die unter Verwendung identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren würden mit Blick auf ihre üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus dem gleichen Unternehmen stammen oder zumindest unter der Kontrolle

des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt werden (vgl. E. 6.2.1 hiervor; Urteil des BVGer B-6639/2023 E. 2.3 mit Hinweisen "Traumeel/Traumagel").

**6.4.2.5** Schliesslich stützt sich die Beschwerdeführerin auf drei Voreintragungen, welche Markenschutz im Zusammenhang mit diversen elektronischen bzw. elektrischen Waren der Klasse 9 beanspruchen. Es handelt sich dabei um die schweizerischen Marken Nr. 805226 VARIOPRINT (2023 eingetragen), Nr. 673043 VARIOCOUPLE (2015 eingetragen) und die internationale Registrierung IR 1646795 VARIOFACE (2023 zum Markenschutz zugelassen). Während die schweizerischen Marken in Klasse 9 Schutz für "Appareils de mesure de précision" (CH-Nr. 673043) bzw. "Apparate und Instrumente für die Leitung, die Verteilung, die Umwandlung, die Speicherung, die Regulierung oder die Steuerung von elektrischem Strom, insbesondere elektronische Verbindungstechnik wie Leiterplatten" (CH-Nr. 805226) geniessen, ist die internationale Registrierung für diverse elektrische Kabel und entsprechendes Zubehör, Apparate und Instrumente für Elektrizität sowie Kabelstecker aus Metall zum Markenschutz zugelassen worden. Hierzu ist festzustellen, dass grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden kann, dass solche Waren in der Maschinenindustrie (vgl. Beschrieb der Einsatzgebiete von diversen Präzisionsmessgeräten: <https://www.mts.ch/produkte-messtechnik-schaffhausen-gmbh/praezisionsmesstechnik/praezisionsmesstechnik.html/20>, <https://www.tasler.de/produkte/ltt24-fuer-praezise-messdatenerfassung/>, <https://www.ahlborn.com/produkte/almemo-2890>) oder allenfalls in der strittigen Maschine (z.B. ein Kabel oder eine Leiterplatte) zum Einsatz kommen. So zählen die Präzisionsmessgeräte zur Kategorie der Prüf- und Messgeräte, worunter zum Beispiel Materialdickenmessgeräte (vgl. [https://www.kern-waagen.ch/Ultraschall-Materialdickenmessgeraet-extern-d-001-mm-5-MHz\\_2](https://www.kern-waagen.ch/Ultraschall-Materialdickenmessgeraet-extern-d-001-mm-5-MHz_2)) oder Messgeräte für Handhebelpressen fallen (vgl. <https://www.mts.ch/produkte-messtechnik-schaffhausen-gmbh/mess-und-pruefgeraete/messgeraete-fuer-mechanische-groessen/messgeraete-fuer-mechanische-groessen.html/366>). Indes handelt es sich sowohl bei den Präzisionsmessgeräten als auch den elektrischen Kabeln, Adaptern und Zubehör um elektrische Waren, welche – wenn sie denn in der Maschinenindustrie zum Einsatz kommen – nicht vom Maschinenhersteller, sondern von einem Zulieferer stammen. Damit ist eine Gleichartigkeit zwischen den strittigen "*Machines à cintrer pour l'usage de métaux*" und den von den Voreintragungen beanspruchten "Appareils de mesure de précision" (CH-Nr. 673043) bzw. "Adaptateurs de

câbles; connexions pour câbles électriques; appareils, instruments et câbles pour l'électricité; manchons de jonction pour câbles électriques; épissures de câbles pour câbles électriques; convertisseurs pour fiches électriques; fiches, prises de courant et autres contacts [connexions électriques]; connecteurs enfichables; connecteurs métalliques de câbles filetés" (IR 1646795) zu verneinen. Damit liegt auch in diesen drei Fällen bereits aus diesem Grund kein vergleichbarer Sachverhalt zur strittigen internationalen Registrierung vor.

**6.4.3** Wie unter E. 6.3 hiavor festgehalten, kann die Beschwerdeführerin vorliegend mit der Rüge, das Gleichbehandlungsgebot sei verletzt worden, nur noch die Gleichbehandlung im Unrecht verlangen. Dabei wird ein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht nur ausnahmsweise anerkannt, und zwar, wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und diese zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenkt (vgl. E. 6.2.2 hiavor; Urteil des BVGer B-6577/2023 E. 8.2 mit Hinweisen "ALOE FARMERS"). Vorliegend bringt die Beschwerdeführerin mit der internationalen Registrierung IR 1639157 VarioPick, deren Schutzausdehnung auf die Schweiz von der Vorinstanz 2022 gutgeheissen wurde, eine vergleichbare Voreintragung vor (vgl. E. 6.4.1.6 hiavor). Doch selbst wenn diese Eintragung zu Unrecht erfolgt wäre, kann aufgrund einer einzelnen Voreintragung kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht begründet werden (Urteile des BVGer B-6577/2023 E. 8.5 "ALOE FARMERS", B-1777/2023 E. 5.3 "AgentEco", B-6389/2018 vom 27. August 2019 E. 7.2 "[beige-brauner Hund] [fig.], [Pelzfigur] [fig.], [Elfe] [fig.]", B-5716/2016 vom 23. Januar 2019 E. 6.4 "AutonoMe"). Ein allenfalls isolierter Einzelfall vermag keine konstante rechtswidrige Praxis zu belegen (BVGE 2016/21 E. 6.6 "Goldbären"; Urteil des BVGer B-6577/2023 E. 8.4 f. "ALOE FARMERS"). Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin ist damit in einem Zwischenschritt festzustellen, dass die von ihr vorgebrachten Voreintragungen jüngerer Datums keine ständige gesetzeswidrige Praxis der Vorinstanz aufzuzeigen vermögen (vgl. E. 6.4.5 hiernach).

#### **6.4.4**

**6.4.4.1** Weiter beruft sich die Beschwerdeführerin auf die nachfolgenden Voreintragungen, welche teils auch Markenschutz im Zusammenhang mit Waren der Klasse 7 beanspruchen. Es handelt sich dabei um Voreintragungen, welche vor mehr als 10 Jahren in der Schweiz zum Markenschutz zugelassen wurden. Die Beschwerdeführerin bringt

diesbezüglich vor, dass ein akribisches Festhalten an einer 8-Jahres-Regel erstens irrelevant (Beschwerde, Rz. 33) und zweitens nicht haltbar sei (Beschwerde, Rz. 35). Der Sinn einer definierten zeitlichen Regel von 8 Jahren liege nämlich darin, dass die Vorinstanz wegen länger zurückliegenden Eintragungen keine falsche Praxis perpetuieren solle (Replik, Rz. 10 mit Hinweis auf das Urteil des BVGer B-1206/2021 E. 8.4 "Butterfly"). Dabei dürfe indes nicht unberücksichtigt bleiben, dass – wie im vorliegenden Fall – seitens der Vorinstanz in diesen 8 Jahren eine Praxis fortgeschrieben und verfestigt worden sei, weshalb auch ältere Eintragungen beachtlich seien (Replik, Rz. 10). Schliesslich würden "faktische Eintragungen" im Markenregister eine Praxis etablieren und eine vorhersehbare Rechtssicherheit für die Markenhinterleger schaffen, was, so die Beschwerdeführerin (Beschwerde, Rz. 33), zu einem Vertrauensschutz führe.

**6.4.4.2** Hierzu ist zunächst festzuhalten, dass soweit sich die Beschwerdeführerin auf den Vertrauensschutz als Ausfluss von Art. 9 BV beruft, ihr zu entgegen ist, dass sie vorliegend keine eigenen Voreintragungen vorbringt, welche allenfalls unter dem Aspekt des Vertrauensschutzes hätten geprüft werden können (BGE 129 I 161 E. 4.1 mit Hinweisen; Urteile des BGer 4A\_607/2023 E. 3.2 "World Economic Forum", 4A\_62/2012 vom 18. Juni 2012 E. 4 "Doppelhelix"; vgl. zur Unterscheidung von Gleichbehandlung im Unrecht und Vertrauensschutz: PHILIPP J. DANNACHER, Der allgemeine Gleichheitssatz im Markenprüfungsverfahren bei Gemeinschaftsmarken der EU sowie im deutschen und schweizerischen Markenprüfungsverfahren, [Diss.] Basel 2012, S. 178 f.).

**6.4.4.3** Weiter ist der Beschwerdeführerin unter dem Aspekt der Gleichbehandlung im Unrecht im Einklang mit der Vorinstanz zu entgegen, dass Eintragungen, welche mehr als 8 Jahre zurückliegen, in der Regel für eine bestehende Praxis der Vorinstanz nicht mehr repräsentativ sind (BVGE 2016/21 E. 6.6 "Goldbären"; Urteile des BVGer B-6577/2023 E. 8.2 "ALOE FARMERS", B-3392/2023 E. 8.1 "WORLD ECONOMIC FORUM", B-2628/2022 E. 6.3 und 7.3 "NOVAFOIL"). Dies gilt jedenfalls für Eintragungen, welche – wie nachfolgend aufgezeigt wird – zwischen 10 und 32 Jahren alt sind (Urteil des BGer 4A\_514/2023 E. 3.3.1 "NOVAFOIL"; Urteile des BVGer B-3392/2023 E. 8.1 "WORLD ECONOMIC FORUM", B-2628/2022 E. 7.3 "NOVAFOIL"). Kommt vorliegend hinzu, dass – entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin – bereits aus den vorgelegten "jüngeren" Voreintragungen nicht auf eine

ständige gesetzeswidrige Praxis der Vorinstanz geschlossen werden kann (vgl. E. 6.4.3 hiervor).

**6.4.4.4** Aus diesem Grund taugen die nachfolgenden Voreintragungen nicht als Grundlage für einen Gleichbehandlungsanspruch im Unrecht: CH-Nr. 397605 (Eintrag: 1992), CH-Nr. 399333 (Eintrag: 1992), CH-Nr. 459681 (Eintrag: 1998), CH-Nr. 474885 (Eintrag: 2000), CH-Nr. 510008 (Eintrag: 2002), CH-Nr. 512153 (Eintrag: 2002), CH-Nr. 524685 (Eintrag: 2004), CH-Nr. 530561 (Eintrag: 2004), CH-Nr. 548633 (Eintrag: 2006), CH-Nr. 553112 (Eintrag: 2006), CH-Nr. 567550 (Eintrag: 2007), CH-Nr. 580709 (Eintrag: 2008), CH-Nr. 585419 (Eintrag: 2008), CH-Nr. 628843 (Eintrag: 2012), CH-Nr. 643446 (Eintrag: 2013), IR 1110583 (Eintrag: 2013), IR 1111099 (Eintrag: 2013), IR 1233993 (Eintrag: 2013).

**6.4.5** Zusammenfassend erweist sich die Rüge der Beschwerdeführerin, das Gleichbehandlungsgebot sei verletzt worden, als unbegründet. Von einem vergleichbaren Sachverhalt im Sinne der Rechtsprechung (vgl. E. 6.1.1 f. hiervor) kann nur im Zusammenhang mit der internationalen Registrierung IR 1639157 "VarioPick" gesprochen werden (vgl. E. 6.4.1.6 hiervor). Demgegenüber liegen hinsichtlich aller anderen von der Beschwerdeführerin angeführten jüngeren Voreintragungen weder im Zusammenhang mit denjenigen, welche Markenschutz im Zusammenhang mit Waren der Klasse 7 beanspruchen (vgl. E. 6.4.1 hiervor), noch bei denjenigen, welche Markenschutz für Waren und Dienstleistungen anderer Klassen beanspruchen (vgl. E. 6.4.2 hiervor), vergleichbare Sachverhalte vor (vgl. E. 6.1 hiervor). Schliesslich können auch jene Voreintragungen nicht als Grundlage für einen Gleichbehandlungsanspruch herangezogen werden, welche aufgrund ihres Alters in der Regel nicht mehr repräsentativ für eine bestehende Praxis der Vorinstanz sind (vgl. E. 6.4.4 hiervor). Damit kann von den angeführten Voreintragungen offensichtlich nicht auf eine konstante rechtswidrige Praxis geschlossen werden (vgl. E. 6.1.2 und E. 6.4.3 hiervor).

## **7.**

Schliesslich berief sich die Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Eintragsverfahren auf die Unionsmarke EM 018299703, der Basismarke der strittigen internationalen Marke (Schreiben der Beschwerdeführerin vom 30. Juni 2022, vi-act. 4, Rz. 18). Wenn gleich die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerde nicht mehr darauf verwies, ist im Einklang mit der Vorinstanz festzustellen (angefochtene Verfügung, B/V, Ziff. 30; vi-act. 5, Ziff. 21), dass ausländische Entscheide nach ständiger

Praxis keine präjudizielle Wirkung haben (Urteile des BVGer B-1777/2023 E. 5.6 "AgentEco", B-6390/2020 vom 4. Oktober 2022 E. 6 "AI Brain"; MARBACH, SIWR, N. 224). Bloss in Zweifelsfällen kann die Eintragung in Ländern mit ähnlicher Prüfungspraxis ein Indiz für die Eintragungsfähigkeit sein (BGE 130 III 113 E. 3.2 "Montessori", 129 III 229 E. 5.5 "Masterpiece I"; Urteil des BVGer B-498/2008 vom 23. Oktober 2008 E. 5 "Behälterform [3D]"). Angesichts des klaren Gemeingutcharakters der strittigen Marke kommt dem Umstand, dass ihr in einer ausländischen Jurisdiktion Schutz gewährt worden ist, keine präjudizielle Wirkung zu. Vorliegend handelt es sich nicht um einen Grenzfall, bei dem allenfalls der Blick in die ausländische Prüfungspraxis den Ausschlag für eine Schutzgewährung geben könnte (Urteil des BGer 4A\_514/2023 E. 2.4.2 "NOVA-FOIL"; Urteile des BVGer B-1777/2023 E. 5.6 "AgentEco", B-6390/2020 E. 6 mit Hinweisen "AI Brain").

#### 8.

Zusammenfassend ergibt sich, dass die internationale Registrierung IR 1585162 VARIOBEND im Zusammenhang mit den in Klasse 7 bestimmten Waren "*Machines à cintrer pour l'usage de métaux*" originär nicht unterscheidungskräftig ist und sich insoweit als Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG erweist. Eine taugliche Grundlage für einen Gleichbehandlungsanspruch im Unrecht legt die Beschwerdeführerin nicht vor. Damit hat die Vorinstanz die Schutzausdehnung auf die Schweiz der internationalen Registrierung IR 1585162 im Zusammenhang mit den Waren "*Machines à cintrer pour l'usage de métaux*" in Klasse 7 zurecht zurückgewiesen. Die Beschwerde erweist sich demnach als unbegründet und ist abzuweisen.

#### 9.

**9.1** Angesichts dieses Verfahrensausgangs sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens 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<sup>bis</sup> VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Streitigkeiten betreffend Lösungsverfahren von Marken 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 und die Gerichtsgebühr auf Fr. 3'000.– festzusetzen. Der von ihr in dieser Höhe einbezahlte Kostenvorschuss ist zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden.

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

**Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**

**1.**

Die Beschwerde wird abgewiesen.

**2.**

Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der von ihr in dieser Höhe einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Zahlung der Verfahrenskosten verwendet.

**3.**

Es werden keine Parteientschädigungen ausgerichtet.

**4.**

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

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

Marc Steiner

Sabine Büttler

**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: 28. Mai 2025