

BVGer B-2262/2018 vom 14. Oktober 2020

Bundesverwaltungsgericht, 2020-10-14, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-2262_2018

FR: TAF B-2262/2018 du 14 octobre 2020

IT: TAF B-2262/2018 del 14 ottobre 2020

Regeste

Absolute Ausschlussgründe

Erwägungen

E. 1.1

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 daher 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 in Verbindung mit Art. 22a Abs. 1 Bst. c VwVG), der Kosten-vorschuss 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.

E. 1.2

Im Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht wird der Streitgegenstand anhand der angefochtenen Verfügung sowie den Beschwerdeanträgen definiert, wobei sich dieser hernach grundsätzlich lediglich verengen und um nicht streitige Punkte reduzieren, nicht aber ausweiten kann (BGE 136 II 457 E. 4.2; Urteil des BVGer B-5685/2018 vom 9. Juli 2020 E. 6.1.2 "Quick Mill [fig.>"; vgl. auch ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, S. 120 Rz. 2.213). Entsprechend werden die im vorinstanzlichen Verfahren von der Beschwerdeführerin getätigten Einschränkungen bezüglich des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses sowie bezüglich der Wiedergabe des Zeichens mit negativem Farbanspruch berücksichtigt (vgl. auch Urteil des BVGer B-2792/2017 vom 20. Juni 2019 E. 1.4 "IGP").

E. 2.1

Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz [MSchG], SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen, das geeignet ist, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Art. 1 Abs. 2 MSchG zählt Beispiele von Markenformen auf. Danach können Marken auch aus bildlichen Darstellungen bestehen, weshalb grundsätzlich auch Flächenmuster als Marke registriert werden können (BVGE 2007/36 E. 4.2 "Webstamp [fig.>"; Urteil des BVGer B-2655/2013 vom 17. Februar 2014 E. 3.5 "Flächenmuster [fig.]" m.w.H.; Entscheid der [RKGE] vom 6.

Juli 2004, sic! 2004, S. 853 E. 2 "Formes répétitives [3D]"; Michael Noth/Florent Touvenin, in: Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2017, 2. Aufl. Art. 1 Rz. 60).

E. 2.2

Gemeingut nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die entweder für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind oder welchen die für die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung erforderliche Unterscheidungskraft fehlt und damit nicht als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden werden (Urteil des BVGer B-3528/2012 vom 17. Dezember 2013 E. 2.1 "Venus [fig.>"; Eugen Marbach, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, Rz. 116 ff.). Die Unterscheidungskraft beurteilt sich aus Sicht der Abnehmer; neben Endabnehmern zählen zu diesen auch Marktteilnehmer vorgelagerter Stufen (Urteile des BGer 4A.528/2013 vom 21. März 2014 E. 5.1 "ePostSelect" sowie 4A.6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.3 "Wilson"). Die Freihaltebedürftigkeit beurteilt sich aus Sicht der aktuellen und potentiellen Konkurrenten des Markenanmelders, die mindestens ebenfalls ein virtuelles Interesse haben, das Zeichen für entsprechende Waren oder Dienstleistungen zu verwenden (Urteile des BVGer B-3549/2013 vom 8. Oktober 2014 E. 4 "Palace [fig.]" sowie B-4763/2012 vom 16. Dezember 2013 E. 2.2 "Betonhülse"; Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 1/2007, S. 11).

E. 2.3

Flächenmuster, die nicht auf die Ausstattung oder Form der Ware hinweisen oder diese nachzeichnen, können als Marke geschützt werden. Ist ein Element eines Flächenmusters technisch bedingt oder wird es nur ästhetisch-dekorativ und nicht kennzeichnend verstanden, hat es ähnlich wie ein Element einer Formmarke eine schwächere Wirkung als ein auffälliger Bestandteil, der mit kennzeichnender Wirkung für eine betriebliche Herkunft steht (Urteile des BVGer B-2655/2013 vom 17. Februar 2014 E. 3.6 "Flächenmuster [fig.]" sowie B-7506/2006 vom 21. März 2007 E. 4 "Karamuster [fig.]/Karamuster [fig.>"; RKGE in: sic! 2004, 854 E. 4 "Formes répétitives [3D]"; vgl. BGE 129 III 518 ff. E. 2.4 "Lego [3D]", BGE 120 II 310 E. 3b "The Original [3D]"; vgl. Michael Noth/Florent Touvenin, in: Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2017, 2. Aufl. Art. 1 Rz. 60). Sobald die flächige Gestaltung üblich ist, wirken blosser Muster jedoch meistens rein dekorativ und es fehlt ihnen die Unterscheidungskraft. Banale Ausstattungselemente wie Etiketten, Ornamente, Zierstreifen, Steppnähte oder ähnliches sind regelmässig Freihaltebedürftig, insbesondere wenn sie auch branchenüblich sind. Dekorative Figuren wie Ziernähte werden vom Abnehmer vermutlich auch nicht markennässig verstanden (Eugen Marbach, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 325 ff.). Insbesondere gelten solche Zeichen als Gemeingut, die weder in ihren Elementen noch in ihrer Kombination vom Erwarteten und Gewohnten abweichen und daher mangels Originalität im Gedächtnis der Abnehmer nicht haften bleiben. Die Gemeinfreiheit ist insbesondere danach zu beurteilen, ob im beanspruchten Waren- oder Dienstleistungsbereich ähnliche Muster bekannt sind, von denen sich das beanspruchte Muster nicht durch seine Originalität abhebt. Dabei ist nach konstanter bundesgerichtlicher Rechtsprechung die Originalität der Abweichungen im Vergleich zu den bisher im beanspruchten Warenssegment üblichen Mustern zu bestimmen, wenn zu beurteilen ist, ob ein bestimmtes Gestaltungsmittel als Herkunftshinweis im Sinne des Markenrechts verstanden werde (vgl. BGE 133 III 345 f. E. 3.1, 3.3 "Verpackungsbehälter [3D]" m.w.H.).

E. 2.4

Eine Marke ist nach Art. 2 Bst. d MSchG absolut schutzunfähig, wenn sie gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstösst. Zeichen, deren Markeneintragung durch Staatsvertragsrecht oder durch Bundesrecht untersagt ist, sind im Sinne von Art. 2 Bst. d MSchG rechtswidrig (Urteil des BGer 4A_674/2010 vom 6. April 2011 E. 2 "Zacapa"). Das absolute Eintragungshindernis der Rechtswidrigkeit ist von Amtes wegen zu berücksichtigen (Michael Noth, in: Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2017, 2. Aufl., Art. 2 lit. d Rz. 27 f.). Diese Regelung erfasst insbesondere Zeichen, die das Recht an staatlichen Hoheitszeichen, Wappen und Flaggen, Namen und Kennzeichen von internationalen zwischenstaatlichen Organisationen oder geografischen Herkunftsbezeichnungen verletzen (Urteil des BGer 4A_101/2007 vom 28. August 2007 E. 3 "Doppeladler").

E. 3.1

Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist, ohne dabei die Auffassung spezialisierter Verkehrskreise oder Zwischenhändlerinnen und -händler aus den Augen zu verlieren, besonders die Auffassung der Endabnehmer und -abnehmerinnen massgebend, wenn diese die grösste Teilmenge bilden (vgl. Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007, S. 3; Urteil des BVer B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 "Luminous"). Im Einzelfall ist somit zu bestimmen, an welche Abnehmerkreise sich das fragliche Produkt richtet (Urteil des BGer 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.3 f. "Wilson").

E. 3.2

Die Beschwerdeführerin beansprucht für das strittige Zeichen eine Vielzahl von Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 38 und 45. Bei den Dienstleistungen der Klasse 35 handelt es sich in erster Linie um solche betreffend Buchführung oder allgemein Führung eines Gewerbes, bei den Dienstleistungen der Klasse 36 um solche, betreffend Zahlungsabwicklung und damit verbundene Dienste und bei den Dienstleistungen der Klasse 38 um solche, betreffend die elektronische Kommunikation bzw. Weiterleitung von Daten und das Betreiben der entsprechenden Netzwerke. Die Dienstleistungen der Klasse 45 betreffen die Identifikation von bezahlenden Personen. Die Dienstleistung der Klasse 35 richten sich in erster Linie an Fachhändler und kaum an Endkunden. Die Dienstleistungen der Klasse 36 und 38 hingegen werden sowohl von Zwischenhändlern bzw. von Dienstleistern aus dem Geschäftsverkehr als auch vom allgemeinen Publikum beansprucht. Die Dienstleistung der Klasse 45 richtet sich wiederum an Fachpersonen. Insgesamt bestehen die Verkehrskreise vorliegend daher sowohl aus Fachpersonen als auch aus dem allgemeinen Publikum.

E. 4.1

Das strittige Zeichen besteht aus einem sog. QR Code (Quick Response Code), welcher in der Mitte ein gleichschenkliges helles Kreuz auf quadratischem dunklem Grund mit weissem Rahmen aufweist. Das Zeichen wurde mit einem Disclaimer versehen, welcher einen negativen Farbanspruch beinhaltet. Dieser lautet: "Das in der Marke enthaltene Kreuz wird weder in weiss auf rotem Grund noch in rot auf weissem Grund noch in einer anderen zu Verwechslungen mit dem Schweizer Kreuz oder dem Zeichen des Roten Kreuzes führenden Farbe wiedergegeben."

E. 4.2

QR Codes bestehen aus einer quadratischen Matrix aus schwarzen und weissen Pixeln, mit welchen kodierte Daten in binärer Form dargestellt werden können. Ein QR Code ist folglich maschinenlesbar und kann von einem mit entsprechender Software und Kamera ausgerüstetem Endgerät eingelesen und verarbeitet werden (QR code.com, www.qrcode.com/en/about/, abgerufen am 18. August 2020). Damit wird das händige Eingeben von Daten in ein Endgerät überflüssig gemacht und durch das schnellere Erfassen der Daten via Kamera ersetzt. Durch die unterschiedliche Grösse und Anordnung der Pixel können diverse Daten in einen QR Code kodiert und entsprechend wiedergegeben werden (www.qrcode-generator.de, abgerufen am 18. August 2020). Diese Pixelmatrix ist dabei durch Menschen nicht oder nur mit enormem Aufwand zu entziffern. Der Inhalt des vorliegend als Marke beanspruchten QR Codes wird von einem herkömmlichen Smartphone mit QR Code Erkennung folgendermassen wiedergegeben "BV01 CH4431999123000889012 Robert Schneider SA 2501 Biel/Bienne CH 3949.75 EUR Rutschmann Pia Marktgasse 28 9400 Rorschach CH 210000000003139471430009017 20180701 Drucksteuerung für den Versand".

E. 4.3

Die Mitte eines QR Codes muss nicht zwingend kodiert werden und kann entweder ganz offengelassen oder anderweitig verwendet werden (QR code.com, www.qrcode.com/en/codes/, abgerufen am 18. August 2020; Gabler Wirtschaftslexikon, www.wirtschaftslexikon.gable.de, abgerufen am 18. August 2020). Das vorliegend im QR Code enthaltene Kreuz ist aus technischer Sicht daher nicht notwendig und kann als ein zusätzliches Element aufgefasst werden.

E. 5.1

Die Vorinstanz wies das Markeneintragungsgesuch aufgrund fehlender Unterscheidungskraft nach Art. 2 Bst. a MSchG zurück. Ergänzend machte sie allerdings auch Ausführungen zur Markenfähigkeit nach Art. 1 Abs. 1 MSchG, wonach Zeichen, die kognitiv nicht erfasst werden können, nicht markenfähig seien. Die Vorinstanz lässt allerdings offen, ob die Markenfähigkeit nach Art. 1 Abs. 1 MSchG vorliegend zu verneinen sei.

E. 5.2

Richtig in diesem Zusammenhang ist die Erläuterung der Vorinstanz, dass für ein Konzept kein Markenschutz erteilt werden kann. Das Konzept, beliebige Zahlen und Wörter mithilfe einer maschinenlesbaren Matrize in einem Quadrat abzubilden, kann nicht markenrechtlich geschützt werden. Eine konkrete und spezifizierte Anordnung von Rechtecken innerhalb eines Quadrats, welche durch entsprechende Soft- und Hardware ausgelesen werden kann, ist als Bildmarke nach Art. 1 Abs. 1 MSchG indes grundsätzlich nicht zu beanstanden (vgl. E. 2.1 oben). So wie das Markeneintragungsgesuch der Beschwerdeführerin gestellt wurde, wird Schutz ersucht für einen QR Code mit maschinenlesbar dargestelltem Inhalt "BV01 CH4431999123000889012 Robert Schneider SA 2501 Biel/Bienne CH 3949.75 EUR Rutschmann Pia Marktgasse 28 9400 Rorschach CH 210000000003139471430009017 20180701 Drucksteuerung für den Versand", welcher im Zentrum ein helles Kreuz auf dunklem Grund enthält und zudem mit einem negativen Farbanspruch versehen ist. Mit Bezug zu Art. 1 Abs. 1 MSchG ist dieses Gesuch nicht zu beanstanden.

E. 6.1

Die Zurückweisung des Markeneintragungsgesuchs begründet die Vorinstanz mit der fehlenden Unterscheidungskraft nach Art. 2 Bst. a MSchG. Denn einerseits diene ein QR Code nicht der unmittelbaren Kommunikation zwischen Waren- oder Dienstleistungsanbietern und -abnehmern, sondern sei ein Zeichen technischer Natur, das als maschinenlesbarer Code konzipiert sei und dessen Funktion darin bestehe, die automatische Übertragung, Wiedergabe und gegebenenfalls Verarbeitung von Daten zu ermöglichen. Andererseits fehle einem QR Code aufgrund der zu hohen Komplexität die konkrete Unterscheidungskraft, da die Einzelheiten vom Menschen nicht erfasst und erinnert werden könnten.

E. 6.2

Zurecht führt die Beschwerdeführerin in ihren Eingaben nichts gegen die Einschätzung an, wonach der QR Code keine Unterscheidungskraft nach Art. 2 Bst. a MSchG besitze. Die technische Bedingtheit des QR Codes sowie das von Menschen kaum zu memorisierende Muster von Vierecken kann den relevanten Verkehrskreisen keine Herkunft einer Ware oder einer Dienstleistung vermitteln. Der funktionale Teil eines QR Codes wurde somit von der Vorinstanz mit Recht als nicht unterscheidungskräftig angesehen.

E. 7.1

Weiter identifiziert die Vorinstanz ein zusätzliches Element, neben der Matrix des QR Codes, nämlich ein helles Kreuz auf dunklem Grund mit weisser Umrahmung, welches durch einen negativen Farbanspruch beschränkt wird. Diesem zusätzlichen Element misst die Vorinstanz durchaus Unterscheidungskraft zu, insbesondere da der negative Farbanspruch eine Verwechslung mit dem Schweizerkreuz bzw. einem Hoheitszeichen ausschliesse. Der Farbanspruch hat folgenden Wortlaut: "Das in der Marke enthaltene Kreuz wird weder in weiss auf rotem Grund noch in rot auf weissem Grund noch in einer anderen zu Verwechslungen mit dem Schweizer Kreuz oder dem Zeichen des Roten Kreuzes führenden Farbe wiedergegeben." Hierzu erläutert die Vorinstanz weiterführend, dass eine schwarz/weisse Wiedergabe des Kreuzes von diesem Disclaimer miterfasst würde und entsprechend ebenfalls ausgeschlossen sei.

E. 7.2

Die Beurteilung des vorliegenden Zeichenelements mit dem genannten Disclaimer betrifft zwei Fallkonstellationen, welche sich jeweils auf unterschiedliche gesetzliche Grundlagen stützen, nämlich Art. 2 Bst. a MSchG sowie Art. 2 Bst. d MSchG. Es ist daher dienliche, diese Fallkonstellationen auch differenziert zu behandeln.

E. 7.2.1

Die Bundesversammlung beschloss am 21. Juni 2013 eine Totalrevision des Bundesgesetzes über den Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen (Wappenschutzgesetz, WSchG, SR232.21; AS 2015 3679). Das WSchG trat am 1. Januar 2017 in Kraft, ebenso die neue Verordnung über den Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen (Wappenschutzverordnung, WSchV, SR 232.211). Die Änderungen des Gesetzes betrafen unter anderem den Gebrauch des Schweizerkreuzes und des Schweizerwappens. Die Nutzung des Schweizerwappens ist nach dem totalrevidierten Gesetz der Eidgenossenschaft vorbehalten (Art. 8 WSchG). Das Schweizerkreuz hingegen darf unter gewissen Voraussetzungen von jedermann benützt werden (vgl. Urteil des BVGer vom 19. August 2020 E. 2.3 "Weiterbenützung Schweizerwappen"). Da das Markeneintragungsgesuch in schwarz/weiss verfasst ist, würde das Zeichen grundsätzlich

Schutz in allen Farben bzw. Farbkombinationen erhalten. Es wäre folglich denkbar, dass das Zeichen ein weisses Kreuz auf rotem Grund und damit ein Schweizer Kreuz enthielte. Nach der genannten Revision des WSchG und den weiteren in der sog. Swissness Vorlage enthaltenen Gesetzen (vgl. BBL 2009 8533 ff.), verstösst die Verwendung des Schweizer Kreuzes grundsätzlich nicht mehr gegen Art. 2 Bst. d MSchG. Die Anforderungen an die Unterscheidungskraft nach Art. 2 Bst. a MSchG müssen indes nach wie vor erfüllt sein. Das vorliegend zu untersuchende Zeichenelement ist ein gleichschenkliges helles Kreuz auf dunklem Grund in einer quadratischen Umrandung. Wird dieses Kreuz in Weiss und der Grund in Rot gehalten, entspricht dieser im Zentrum des QR Codes enthaltene Zeichenteil einem Schweizer Kreuz. Um unterscheidungskräftig zu sein, muss sich ein Zeichen als Identifikation von Waren oder Dienstleistungen eignen und damit als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden werden (vgl. E. 2.1 oben). Ein Zeichen, welches wie ein Schweizer Kreuz aussieht und darüber hinaus keine weiteren wesentlichen Merkmale besitzt, vermag keine Waren oder Dienstleistungen zu identifizieren. Es ist auch kein Hinweis auf eine betriebliche Herkunft, sondern weist vielmehr auf einen Zusammenhang mit der Schweiz hin. Ein weisses gleichschenkliges Kreuz auf rotem quadratischem Grund ist damit nicht unterscheidungskräftig. Der quadratische Rahmen ist rein dekorativ und fügt keinerlei Unterscheidungskraft hinzu. In Kombination mit dem nicht unterscheidungskräftigen QR Code ergibt sich somit keine Unterscheidungskraft für das vorliegende Zeichen, wenn das mittige Zeichenelement als weisses Kreuz auf rotem Grund ausgestaltet ist.

E. 7.2.2

Vollständigkeitshalber sei zudem gesagt, dass eine Wiedergabe des Zeichens, bei welcher das im Zentrum stehende Kreuz in Rot auf weissem Grund gehalten ist, unzulässig sein könnte, sofern diese überhaupt von der Anmeldung abgedeckt ist, was vorliegend fraglich ist (vgl. hierzu etwa BGE 134 III 406 E. 6.2.2 "VSA/ASA [fig.]"). Denn eine solche Wiedergabe könnte mit dem Zeichen des Roten Kreuzes verwechselt werden und ist gemäss Art. 1 i.V.m. Art. 7 des Bundesgesetzes betreffend den Schutz des Zeichens und des Namens des Roten Kreuzes (Rotkreuzgesetz, SR 232.22) bzw. aufgrund von Art. 2 Bst. d MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass das vorliegende Zeichen für andere Farbkombinationen als weisses Kreuz auf rotem Grund bzw. rotes Kreuz auf weissem Grund durchaus unterscheidungskräftig sein kann, wie das die Vorinstanz auch feststellt.

E. 7.2.3

Vorliegend wurden diese zwei problematischen Ausgestaltungen des beanspruchten Zeichens durch einen Disclaimer wegbedungen. Ein solcher Disclaimer ist grundsätzlich geeignet, um einem andernfalls unzulässigen Zeichen Markenschutz zu gewähren (vgl. Urteil des BVGer B-2792/2017 vom 20. Juni 2019 E. 5.1 "IGP"). Allerdings weist der im Markeneintragungsgesuch formulierte Disclaimer eine Schwäche auf, worauf im Folgenden einzugehen ist.

E. 7.3

Der aktuelle Disclaimer besagt explizit, dass das Kreuz weder in weiss auf rotem Grund noch rot auf weissem Grund abgebildet werden darf. Weitere Farben, welche eine Verwechslung mit dem Schweizer Kreuz oder dem Zeichen des Roten Kreuzes herbeiführen könnten, dürfen ebenfalls nicht verwendet werden. Damit ist implizit auch

eine Wiedergabe in schwarz/weiss ausgeschlossen. Denn ein weisses Kreuz auf schwarzem Grund würde nach wie vor als Hinweis auf die Schweiz und nicht auf eine betriebliche Herkunft verstanden, womit auch ein weisses Kreuz auf schwarzem Grund ohne Unterscheidungskraft wäre (vgl. E. 7.2.1. oben). Zum umgekehrten Fall des schwarzen Kreuzes auf weissem Grund ist vollständigkeitshalber zu sagen, dass im offiziellen Geschäftsverkehr des Roten Kreuzes die schwarz/weisse Wiedergabe des Kreuzes üblich ist (vgl. bezüglich Wappen: Botschaft vom 18. November 2009 zur Änderung des Markenschutzgesetzes und zu einem Bundesgesetz über den Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen, BBl 2009, 8628). Entsprechend wäre eine derartige Wiedergabe ebenfalls unzulässig. Dieser Umstand bringt zwei Komplikationen mit sich, die folgend besprochen werden.

E. 7.3.1

Die Funktion eines Disclaimers ist es, Klarheit darüber zu verschaffen, welche Waren oder Dienstleistungen bzw. welche möglichen Farben der Marke vom Markenschutz nicht erfasst werden und daher von anderen Marktteilnehmern vorbehaltlich anderer Verbote verwendet werden können. Diese Disclaimer werden im öffentlich zugänglichen Markenregister bei der entsprechenden Eintragung vermerkt. Damit die erforderliche Klarheit eines solchen Disclaimers gegeben ist, sollten allerdings möglichst präzise Angaben dazu gemacht werden, was nicht Teil des Markenschutzes ist und gleichzeitig möglichst wenig auf unbestimmte Rechtsbegriffe abgestellt werden. Es scheint daher geboten, dass im vorliegenden Disclaimer auch die Wiedergabe in schwarz/weiss aufgenommen wird. Denn eine solche Wiedergabe wird der geübte Markenrechtsexperte wohl schnell als eine Nutzung "(...) in einer anderen zu Verwechslungen mit dem Schweizer Kreuz oder dem Zeichen des Roten Kreuzes führenden Farbe (...)" erkennen. Einem Laien, wie etwa anderen Marktteilnehmern, dürfte dies allerdings nicht unmittelbar klar sein. Entsprechend rechtfertigt es sich, den Disclaimer dahingehend anzupassen, dass die unzulässige schwarz/weisse Wiedergabe nicht nur implizit sondern auch explizit erwähnt wird.

E. 7.3.2

Dies führt sogleich zur zweiten Problematik im Zusammenhang mit dem Disclaimer. Eine schwarz/weisse Wiedergabe des Kreuzes ist für das vorliegende Zeichen unzulässig, unabhängig davon, ob dies der Disclaimer lediglich impliziert oder explizit ausdrückt (vgl. E. 7.3.1 oben). Im Markenregister sowie im vorliegenden Urteil ist die Marke der Einfachheit halber dennoch schwarz/weiss wiedergegeben. Für die vorliegende Beurteilung der Unterscheidungskraft und für allfällige künftige Beurteilungen der Kennzeichnungskraft ergibt sich somit die etwas merkwürdige Situation, dass ein Zeichen beurteilt wird, dessen Wiedergabe allerdings nicht in einer markenrechtskonformen Art geschieht. Das ist zwar unglücklich, aber dennoch kein Hinderungsgrund, die jeweils geforderten Beurteilungen vorzunehmen und die korrekten Schlüsse zu ziehen (für die vorliegende Beurteilung der Unterscheidungskraft vgl. E 7.2.1 f. oben). Entsprechend steht die Tatsache, dass das Zeichen an und für sich im Markenregister nicht markenkonform wiedergegeben wird, einer Eintragung nicht entgegen.

E. 7.4

Somit kann festgehalten werden, dass das Zeichenelement in der Mitte des QR Codes, das gleichschenklige helle Viereck auf dunklem Grund, eine gewisse Unterscheidungskraft besitzt, sofern es wie im Disclaimer beschrieben, weder schwarz/weiss, noch rot/weiss oder

weiss/rot wiedergegeben wird.

E. 8.1

Die Vorinstanz kommt in ihrer Beurteilung der Unterscheidungskraft des gesamten Zeichens zum Schluss, dass das Zeichen derart vom nicht unterscheidungskräftigen Teil des Zeichens geprägt sei bzw. dass das unterscheidungskräftige Element schlicht zu klein sei, um dem Zeichen insgesamt Unterscheidungskraft zu attestieren. Dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden.

E. 8.2

Vorab muss der vorliegende Fall von der Rechtsprechung abgegrenzt werden, welche eine Kombination von Zeichenelementen betrifft, die für sich genommen jeweils keine Unterscheidungskraft besitzen. Bei dieser Konstellation hat das Bundesgericht in der Tat festgehalten, dass ein Zeichen nicht unterscheidungskräftig ist, welches überwiegend von Elementen des Gemeingutes geprägt ist (BGE 120 II 307 E. 3b) "The Original"). Dies betrifft indes wie besagt den Fall, bei welchem keines der Zeichenelemente unterscheidungskräftig ist und zudem die Kombination der vorhandenen nicht unterscheidungskräftigen Elemente keine Eigenheiten aufweisen oder vom Gewohnten und Erwarteten abweichen und dadurch im Gedächtnis der Abnehmer haften bleiben (BGE 120 II 307 E. 3b) "The Original"). Dies trifft vorliegend gerade nicht zu, da ein unterscheidungskräftiges Element vorhanden ist, weshalb auch die entsprechende Argumentation bezüglich der überwiegenden Prägung durch gemeinfreie Teile nicht bemüht werden sollte.

E. 8.3

Weiter argumentiert die Vorinstanz, das unterscheidungskräftige Element des Kreuzes in der Mitte des QR Codes sei zu klein, um dem gesamten Zeichen Unterscheidungskraft zu verleihen und sei vergleichbar mit der Situation, in welcher eine nicht unterscheidungskräftige Form mit einem zu kleinen zweidimensionalen Element ergänzt würde. Die Vorinstanz verweist beispielhaft auf das Urteil des BVGer vom 29. September 2017 B-5341/2015 E. 10.2.3 "instrument d'écriture".

E. 8.4

Hierzu ist festzuhalten, dass die Grösse eines Elementes alleine nicht das entscheidende Kriterium ist, ob dieses Element einem Zeichen Unterscheidungskraft verleiht oder nicht. Die Unterscheidungskraft wird stets anhand des Gesamteindrucks beurteilt (vgl. E. 2.3 oben). Es ist bspw. durchaus denkbar, dass ein Element sehr gross ist, aber nichts zur Unterscheidungskraft hinzufügt oder umgekehrt, ein sehr distinktives Element zwar klein, aber sehr auffällig ist und dadurch viel zur Unterscheidungskraft beiträgt. Die Grösse alleine ist daher wenig aussagekräftig über die Unterscheidungskraft eines Zeichenelements.

E. 8.5

Vorliegend ist das helle Kreuz auf dunklem Grund umgeben vom nicht unterscheidungskräftigen Muster der Rechtecke des QR Codes. Dieses Muster des QR Codes besteht im Verhältnis zum Kreuz aus sehr viel kleineren Vierecken. Durch diesen Grössenunterschied hebt sich das Kreuzelement recht klar vom Muster des QR Codes ab. Weiter legt die Beschwerdeführerin zahlreiche Beispiele von QR Codes ins Recht, bei denen in der Mitte eine Marke oder ein anderweitig individualisiertes Zeichen steht. Es

kann daher davon ausgegangen werden, dass für die relevanten Verkehrskreise eine gewisse Gewöhnung darin besteht, in der Mitte eines QR Codes ein Kennzeichen zu sehen (zur Gewöhnung der Verkehrskreise an eine bestimmte Übung im Markt vgl. Urteil des BGer 4A_363/2016 vom 7. Februar 2017 E. 3.3.4. "Rote Damenschuhsohle"). Anders als in den von der Vorinstanz zitierten Fällen, in denen allfällig unterscheidungskräftige Elemente im Gesamteindruck des Zeichens untergingen, kann vorliegend nicht davon gesprochen werden, dass das helle Kreuz auf dunklem Grund im Gesamteindruck verschwindet. Das vorliegende Zeichen reiht sich vielmehr in die Rechtsprechung über Zeichen, deren Banalität durch unterscheidungskräftige Elemente kompensiert wurde und im Gesamteindruck als unterscheidungskräftig erachtet wurden (vgl. Urteile des BVGer B-2294/2018 vom 21. März 2019 E. 5.5.3. "ALEXANDRA Laurent-Perrier [3D]", B-1061/2017 vom 7. August 2018 E. 7.3.3. und 7.3.4. "Nussknackermännchen [3D]" m.w.H., B-6201/2017 vom 16. November 2018 E. 4.5.5 "1800 Cristalino [fig.]") Nach dem Gesagten kann festgehalten werden, dass das helle Kreuz auf dunklem Grund als selbständiges Zeichenelement klar erkennbar ist. Weiter ist auch davon auszugehen, dass die Verkehrskreise diesem Element eine individualisierende Eigenschaft zumessen. Im Gesamteindruck und unter Berücksichtigung des angepassten Disclaimers ist das Zeichen daher unterscheidungskräftig.

E. 9

Bezüglich einer möglichen Freihaltebedürftigkeit des Zeichens ist anzuführen, dass das vorliegende Zeichen keinen Schutz des QR Codes an und für sich mitbringt, sondern dieser vielmehr ein nicht unterscheidungskräftiges Element des strittigen Zeichens ist. Demnach sind andere Marktteilnehmer nicht daran gehindert, einen QR Code zu verwenden, unabhängig davon, ob dessen Zentrum ebenfalls mit einem weiteren Element versehen ist oder nicht (vgl. hierzu auch Urteil des BVGer B-2724/2007 vom 17. Oktober 2007 E. 6.2.7 "Verpackung [3D]"). Die Beschwerde ist demnach gutzuheissen und das Zeichen zum Markenschutz zuzulassen.

E. 10.1

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG). Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kosten-vorschuss nach Rechtskraft des Urteils zurückzuerstatten.

E. 10.2

Der obsiegenden Beschwerdeführerin ist eine Parteientschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten des Be-schwerdeverfahrens zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Parteient-schädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote festzusetzen. Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Ge-richt die Entschädigung aufgrund der Akten für die notwendig erwachsenen Kosten fest (Art. 14. Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundes-verwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im vorliegenden Fall erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 4'200.- als angemessen.

E. 10.3

Besteht keine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64. Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995

über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR. 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenregisters, beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf erliess sie die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und kassierte sie auch in eigenem Namen die dafür vorgesehene Gebühr. Die Vorinstanz ist darum zur Zahlung der Parteientschädigung zu verpflichten.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.