

# **BVGer B-3643/2008 vom 15. Juli 2009**

Bundesverwaltungsgericht, 2009-07-15, FR

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-3643\\_2008](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-3643_2008)

FR: TAF B-3643/2008 du 15 juillet 2009

IT: TAF B-3643/2008 del 15 luglio 2009

## **Regeste**

Absolute Ausschlussgründe

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Der Entscheid der Vorinstanz vom 7. Mai 2008 stellt eine Verfügung im Sinne des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren dar (VwVG, SR 172.021; Art. 5 Abs. 1 Bst. c). Diese Verfügung kann im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen der Bundesverwaltungsrechtspflege beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden (Art. 44 ff. VwVG i.V.m. Art. 31 ff. des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

### **E. 2**

Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

### **E. 3**

Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Art. 1 Abs. 2 MSchG zählt Beispiele von Markenformen auf. Danach können Marken aus Wörtern, Buchstaben, Zahlen, bildlichen Darstellungen, dreidimensionalen Formen oder Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben bestehen.

### **E. 4**

Zwischen Deutschland und der Schweiz ist am 1. September 2008 eine neue Fassung des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (SR 0.232.112.4; MMP) in Kraft getreten. Gegenüber diesem Land sind dadurch neu die Bestimmungen des MMP anstelle jener des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA, SR 0.232.112.3) anzuwenden (JULIE POUPINET, Madrider System: Aufhebung der "Sicherungsklausel" und weitere Änderungen, in: sic! 2008, S. 571 ff.).

### **E. 5**

Nach Art. 5 Abs. 2 MMP kann die Vorinstanz innerhalb eines Jahres ab Mitteilung einer internationalen Markenregistrierung erklären, dass sie dieser Marke den Schutz in der Schweiz verweigere. Die Notifikation der internationalen Marke Nr. 878686 RepXpert erfolgte am 13. April 2006. Mit dem Versand der provisorischen Schutzverweigerung am 3. April 2007 hat die Vorinstanz diese Jahresfrist gewahrt.

#### **E. 6**

Gestützt auf Art. 5 Abs. 1 MMP in Verbindung mit Art. 6 quinquies Bst. B Ziff. 2 der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) darf der Schutz namentlich verweigert werden, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können, oder die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgewohnheiten der Schweiz üblich sind. Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a MSchG, wonach die Eintragung dann zu verweigern ist, wenn die Marke zum Gemeingut gehört. Lehre und Praxis zu dieser Bestimmung können damit herangezogen werden (BGE 128 III 454 E. 2 Yukon, BGE 114 II 371 E. 1 alta tensione).

#### **E. 7**

Gemäss Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die zum Gemeingut gehören, vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben. Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, denen die für die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (RKGE in sic! 2003, 495 E. 2 Royal Comfort; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 34; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.] Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Band Kennzeichenrecht, Basel und Frankfurt a.M. 1996, S. 35). Dazu gehören unter anderem Sachbezeichnungen, sowie Hinweise auf Eigenschaften, wie die Beschaffenheit, die Bestimmung, den Verwendungszweck, die Zeit der Erzeugung oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, für welche das Zeichen hinterlegt wurde (Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2003, 495 E. 2 Royal Comfort, mit Verweis auf das Urteil des Bundesgerichts vom 23. März 1998 Avantgarde, in sic! 1998, 397; BGE 128 III 447 E. 1.5 Première; BGE 127 III 160 E. 2b/aa Securitas). Als Gemeingut schutzunfähig sind auch Zeichen, die sich in allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (Urteil des Bundesgerichts 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 we make ideas work; BGE 129 III 225 E. 5.1 Masterpiece I). Der Umstand, dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen hindeuten, macht ein Zeichen aber 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 Phantasie zu erkennen ist (BGE 128 III 447 E. 1.5 Première; BGE 127 III 160 E. 2b/aa

Securitas; Urteile des Bundesgerichts vom 23. März 1998 in sic! 1998, 397 E. 1 Avantgarde, und vom 10. September 1998 in sic! 1999, 29 E. 3 Swisssline). Setzt sich die Marke aus Wörtern einer anderen als einer schweizerischen Landessprache zusammen, so ist auf die Sprachkenntnisse der angesprochenen Verkehrskreise abzustellen. Die englische Sprache ist dem schweizerischen Durchschnittsverbraucher zumindest in den Grundzügen vertraut, so dass nicht nur einfache Wörter mit leicht verständlichem Sinngehalt, sondern auch komplexere Aussagen verstanden werden (WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 17). Englische Begriffe müssen mit anderen Worten berücksichtigt werden, sofern sie einem nicht unbedeutenden Teil der Bevölkerung unseres Landes bekannt sind (BGE 129 III 225 E. 5.1 Masterpiece I; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-8371/2007 vom 19. Juni 2008 E. 5 Leader, B-7403/2006 vom 16. August 2007 E. 4.2 Engineered for men und B-7410/2006 vom 20. Juli 2007 E. 3 Masterpiece II). Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zusammengesetzten Zeichen ist zunächst der Sinn der einzelnen Bestandteile zu ermitteln und dann zu prüfen, ob sich aus ihrer Verbindung im Gesamteindruck ein die Ware oder die Dienstleistung beschreibender, unmittelbar verständlicher Sinn ergibt (RKGE in sic! 2003, 495 E. 2 Royal Comfort; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-804/2007 vom 4. Dezember 2007 E. 2 Delight Aromas [fig.] und B-5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2 Peach Mallow). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind im Bereich der Zeichen des Gemeingutes Grenzfälle einzutragen und die endgültige Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen (BGE 130 III 328 E. 3.2 Swatch-Uhrband, BGE 129 III 225 E. 5.3 Masterpiece I).

## **E. 8**

In einem ersten Schritt sind die massgebenden Verkehrskreise zu bestimmen. Hinsichtlich der Frage der Unterscheidungskraft sind die massgebenden Verkehrskreise die Abnehmer, während sich das Freihaltebedürfnis aus Sicht der Branche, d.h. der Konkurrenzunternehmen bestimmt (WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 41 und 44; EUGEN MARBACH, Kennzeichenrecht, N. 577, in: Roland von Büren / Eugen Marbach / Patrik Ducrey, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bern 2008). Die beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind solche aus dem Bereich der Automobil- und Werkzeugtechnik, der Informatik, des Unterrichtswesens, der Werbung sowie des Recyclings. Sie richten sich nur teilweise ausschliesslich an Fachleute, sondern auch an Durchschnittskonsumenten. Daher beschränken sich die relevanten Verkehrskreise nicht nur auf Fachkreise, wie dies etwa bei rezeptpflichtigen Medikamenten und Schulbüchern der Fall wäre, die ausschliesslich von Ärzten bzw. Lehrern ausgewählt werden (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007 S. 3 - 12, S. 11). Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft des Zeichens als beschreibend ist daher vom Verständnis des Durchschnittskonsumenten auszugehen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1710/2008 vom 6. November 2008 E. 3.2 Swistec).

## **E. 9**

Die Vorinstanz verneinte die Eintragungsfähigkeit des Zeichens RepXpert für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 37, 41 sowie für mise à disposition de portails Internet accessibles dans le monde entier et contenant des informations sur des produits et services en tous genres dans le domaine des véhicules automobiles, notamment en matière de pièces de rechange, groupes propulseurs, composants de moteurs, entretien, maintenance, réparation, gestion d'ateliers de réparation et de ventes de véhicules automobiles in der Klasse 42 im Wesentlichen mit der

Begründung, dass "Rep" eine gängige Abkürzung für "Reparatur" sei und in "Xpert" auf Anheb der englische oder französische Ausdruck "Expert" erkannt werde, weshalb die Bezeichnung im Sinne von "Reparaturexperte" verstanden werde und für die umstrittenen Waren und Dienstleistungen beschreibend und somit nicht kennzeichnungskräftig sei. Demgegenüber vertritt die Beschwerdeführerin die Auffassung, dass eine Zergliederung des Zeichens in "Rep" und "Xpert" nicht auf der Hand liege, sondern dass sich dieses infolge der Grossschreibung des Buchstabens "X" vielmehr aus den drei Bestandteilen "Rep", "X" und "pert" zusammensetze. Zudem komme dem unbestimmten Begriff "Rep" eine Reihe von Bedeutungen zu. Im Übrigen dürfe nicht davon ausgegangen werden, dass dem Schweizer Publikum die Bezeichnung "xpert" als verkürzte Schreibweise des englischen Worts "expert" bekannt sei. Zwischen den Parteien ist demnach umstritten, ob das Zeichen von den relevanten Verkehrskreisen im Sinne von "Reparaturexperte" aufgefasst wird und ob ein solches Markenverständnis für die betroffenen Waren und Dienstleistungen kennzeichnungskräftig ist.

#### **E. 10**

Für die Beurteilung, ob ein Zeichen Gemeingut bildet, ist nach ständiger Praxis der Gesamteindruck massgebend. Dieser resultiert aus der Kombination sämtlicher Zeichenelemente, wie beispielsweise den verwendeten Wörtern, dem Schriftbild, der grafischen Darstellung sowie den benutzten Farben (Urteil des BVGer vom 13. September 2007, B-1643/2007 E. 6 basilea PHARMACEUTICA [fig.]). Vorliegend gilt es eine Wortmarke zu beurteilen, weshalb auf den beschreibenden Grad der Wörter bzw. Wortteile sowie auf das Schriftbild abzustellen ist. Bezüglich letzteres fällt dem Betrachter des aus einem Wort gebildeten Zeichens auf, dass neben dem Anfangsbuchstaben "R" auch der sich ungefähr in Wortmitte befindende Buchstabe "X" grossgeschrieben ist. Ebenfalls dürfte er bemerken, dass - vom Schlussbuchstaben "t" abgesehen - die hinter dem "X" stehende Buchstabenfolge "per" den Wortbeginn "Rep" in umgekehrter Reihenfolge wiedergibt, was dem Zeichen eine gewisse Symmetrie verleiht. Auch wenn der Grossbuchstabe "X" eine zentrale Position innerhalb des Zeichens einnimmt, so trifft die Auffassung der Beschwerdeführerin, dass dieser als eigenständiger Zeichenbestandteil aufgefasst werde, höchstens im ersten Augenblick zu, erleichtert die Grossschreibung doch die Lesbarkeit des Begriffs "Xpert". Das Bundesverwaltungsgericht kann sich daher der Ansicht der Vorinstanz, wonach sich das Zeichen aus den beiden Bestandteilen "Rep" und "Xpert" zusammensetze, anschliessen. Bei "Xpert" handelt es sich um die verkürzte Schreibweise des englischen Worts "expert", was vom Durchschnittskonsumenten ohne weiteres erkannt werden dürfte. Einerseits ist heutzutage der Gebrauch von Abkürzung insbesondere durch die verbreitete Korrespondenz über Email und SMS gang und gäbe. Andererseits zählt das Wort "expert" nicht nur zum englischen Grundwortschatz, sondern verfügt auch über denselben Wortstamm wie die deutsche Übersetzung "Experte" bzw. "Expertin" und das französische Pendant "expert" bzw. "experte". Als schwerer verständlich erweist sich demgegenüber der Zeichenbeginn. Der Begriff "rep" steht in der englischen Sprache für die Gewebart "Rips" sowie für "Wüstling" und "Ruf" (Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, Berlin und München 2005, 496). Auf Französisch ist "Rep" ohne Bedeutung, wohingegen sich "Reps" mit "Rips" übersetzen lässt (Le Nouveau Petit Robert, Paris 2007, 2196 und 2209). Im deutschen Sprachraum dient der Begriff "Rep" als Kurzbezeichnung für "Republikaner" (Duden Deutsches Universalwörterbuch, 6. Auflage, Mannheim 2007, 1385). Umgangssprachlich wird er jedoch für zahlreiche weitere mit den Buchstaben "rep" beginnende Worte verwendet. Zu denken ist dabei insbesondere an: Reparation, Reparatur,

Repertoire, Repetition, Repetitorium, Reportage, Reptil, Republik und Reputation. Auch wenn für die vorliegend beanstandeten Waren und Dienstleistungen am ehesten die Bedeutung "Reparatur" einen Sinn macht, so liegt sie nicht auf der Hand. Einerseits dürften sich nur die wenigsten Konsumenten über den nicht auf Anhieb verständlichen Zeichenbestandteil "Rep" überhaupt Gedanken machen, geschweige denn über dessen allfällige Bedeutung sinnieren. Andererseits erschweren die zahlreichen Bedeutungsmöglichkeiten des Wortelements dessen Beurteilung. Abgesehen hinsichtlich Reparaturdienstleistungen im eigentlichen Sinne bedarf es eines besonderen Aufwands an Fantasie um im Zeichen RepXpert den Sinngehalt "Reparaturexperte" zu erkennen. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass zwar dem Bestandteil "Xpert" die Bedeutung "Experte" zugemessen, das Element "Rep" dagegen als ein dem Zeichen - durch Umkehrung der in "Xpert" enthaltenen Buchstabenfolge "per" - eine gewisse Originalität und Eingängigkeit verleihender Fantasiebestandteil wahrgenommen wird. Für eigentliche Reparaturdienstleistungen ist die Zeichenbedeutung "Reparaturexperte" naheliegender als für die anderen beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Auch wenn dem aus einer beschreibenden und einer anpreisenden Komponente bestehenden Sinngehalt für solche Dienstleistungen keinerlei Unterscheidungskraft zukommt, so trifft dies auf das in Frage stehende Zeichen RepXpert nicht zu. Zwar können auch neue Wortschöpfungen Gemeingut bilden, wenn ihr Sinn für die betroffenen Verkehrskreise auf der Hand liegt. Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall. Aufgrund der nach wie vor zweifelhaften Zeichenbedeutung sowie der klanglich und im Schriftbild wahrnehmbaren, originellen Wortsymmetrie, kann dem Zeichen auch bezüglich Reparaturdienstleistungen im eigentlichen Sinne die markenrechtlich minimal erforderliche Kennzeichnungskraft nicht abgesprochen werden. Im Übrigen besteht an der Wortneuschöpfung kein Freihaltebedürfnis.

#### **E. 11**

Es lässt sich daher festhalten, dass das hinterlegte Zeichen für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen - bezüglich der services relatifs au nettoyage, à la maintenance et à la réparation de véhicules automobiles et de leurs éléments in Klasse 37 wenigstens im Sinne eines Grenzfalles - schutzfähig ist. Damit erübrigt es sich, die weiteren Rügen der Beschwerdeführerin zu prüfen. Die Beschwerde ist gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, der internationalen Registrierung Nr. 878686 RepXpert für alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen in der Schweiz definitiv Schutz zu gewähren. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG), und es ist der Beschwerdeführerin der geleistete Kostenvorschuss zurück zu erstatten.

#### **E. 12**

Der obsiegenden Beschwerdeführerin ist eine Parteientschädigung "für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten" des Beschwerdeverfahrens zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote festzusetzen. Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung aufgrund der Akten für die notwendigen erwachsenen Kosten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]).

#### **E. 13**

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. Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

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