

# **BVGer B-6474/2012 vom 29. August 2013**

Bundesverwaltungsgericht, 2013-08-29, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-6474\\_2012](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-6474_2012)

FR: TAF B-6474/2012 du 29 août 2013

IT: TAF B-6474/2012 del 29 agosto 2013

## **Regeste**

Absolute Ausschlussgründe

## **Erwägungen**

### **E. 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]). 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 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

#### **E. 1.1**

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

#### **E. 2.1**

Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die zum Gemeingut gehören, vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr durchgesetzt haben.

#### **E. 2.2**

Zu den Zeichen des Gemeinguts gehören jene, die vom Publikum nicht als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft verstanden werden und damit nicht hinreichend unterscheidungskräftig sind, sowie Zeichen, die aus anderen Gründen für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind (vgl. Eugen Marbach, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Auflage, Basel 2009, N. 247, Christoph Willi, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 34).

#### **E. 2.3**

Die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt einer Marke insbesondere, wenn sie für die Waren oder Dienstleistungen beschreibend ist, ihren Gegenstand oder geografische Herkunft unmittelbar benennt oder sich in einer anpreisenden Bedeutung erschöpft (BGE 129 III 227 f. E. 5.1 Masterpiece, 128 III 447 E. 1.6 Première). Der gedankliche Zusammenhang mit der Ware oder Dienstleistung muss derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke ohne besonderen Fantasiaufwand erkennbar ist (BGE 127 III 160 E.

2b.aa Securitas, mit weiteren Hinweisen).

#### **E. 2.4**

Ob ein Zeichen gemeinfrei ist, beurteilt sich stets nach dem Gesamteindruck. Daraus folgt, dass ein Zeichen nicht bereits deshalb vom Markenschutz ausgeschlossen ist, weil es einen gemeinfreien Bestandteil enthält. Entscheidend ist vielmehr, dass die Marke als Ganzes (in Kombination aller Elemente) nicht von gemeinfreien Elementen geprägt wird (Willi, a.a.O., Art. 2 N. 124, mit Hinweis auf BGE 120 II 310 The Original).

#### **E. 2.5**

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 Waren oder die Dienstleistungen beschreibender, unmittelbar verständlicher Sinn ergibt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-516/2008 vom 23. Januar 2009 E. 3 After hours, B-5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2 Peach Mallow, mit weiteren Hinweisen). Dabei ist das Augenmerk darauf zu richten, ob sich die Sinngehalte der Einzelwörter zunächst zu einem Gesamtsinn kombinieren und semantisch verbinden, oder aber je einzeln auf die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen beziehen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4848/2009 vom 14. April 2010 E. 2.5 Trendline).

#### **E. 2.6**

Zu berücksichtigen ist, dass ein Zeichen für den gesamten Oberbegriff unzulässig ist, wenn es für bestimmte Produkte, die unter den Oberbegriff fallen, unzulässig ist (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-189/2008 vom 14. Januar 2010 E. 5.2 Terroir, B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 5.2.1 Total Trader, B-1878/2007 vom 15. Februar 2008 E. 2 Teddybär).

#### **E. 2.7**

Die Markenprüfung erfolgt mit Blick auf alle vier schweizerischen Landessprachen, wobei es für den Ausschluss eines Zeichens genügt, wenn bloss mit Blick auf eine dieser Sprachen ein Schutzhindernis besteht (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3052/2009 vom 16. Februar 2012 E. 2.3 Diamonds of the Tsars). 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).

#### **E. 2.8**

Marken, die im Hinblick auf das Schutzhindernis des Gemeinguts einen Grenzfall darstellen, sind gemäss der Rechtsprechung einzutragen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7408/2006 vom 21. Juni 2007 E.2.2 btcino [fig.]).

#### **E. 3.1**

Ob einem Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, beurteilt sich aus der Sicht der massgeblichen Verkehrskreise (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3812/2008 vom 6. Juli 2009 E. 4.2 Radio Suisse Romande, mit weiteren Hinweisen).

#### **E. 3.2**

Die beanspruchten Waren und Dienstleistungen richten sich sowohl an Durchschnittskonsumenten wie auch an Fachleute. Der Beschwerdeführerin ist jedoch beizupflichten, dass einige der Waren und Dienstleistungen nur für Fachleute bestimmt sind. Soweit von Bedeutung, wird in der Folge bezüglich der einzelnen Produkte auf die massgebenden Verkehrskreise eingegangen.

#### **E. 4.1**

Das Zeichen ePostSelect (fig.) setzt sich zusammen aus dem Wortelement "ePostSelect" und einem Bildelement.

#### **E. 4.2**

"E", wenn es einem Wort vorangestellt ist, wird hauptsächlich verwendet im Sinne von "elektronisch" oder "elektrisch" (vgl. Duden online: E-Learning, E-Voting, E-Cash, E-Banking, E-Commerce, E-Book, E-Shopping, E-Government, E-Bike und viele andere mehr).

#### **E. 4.3.1**

"Post" wird vom schweizerischen Publikum in einem doppelten Sinn verstanden: einerseits als das beförderte Postgut, andererseits als das Unternehmen, das die entsprechenden Dienstleistungen erbringt (Urteil des Bundesgerichts 4A.370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 Post; BVGE 2009/4 vom 9. Juni 2008 E. 4.1-4.5 Post; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2999/2011 vom 22. Februar 2013 E. 5.4 Die Post).

#### **E. 4.3.2**

"Postdienste" werden im Postgesetz vom 17. Dezember 2010 (PG; SR 783.0) definiert als "das Annehmen, Abholen, Sortieren, Transportieren und Zustellen von Postsendungen" (Art. 2 Bst. a PG). Das Bundesverwaltungsgericht umschrieb, gestützt auf diese Definition, in einem Urteil vom 22. Februar 2013, den Begriff "Postdienstleistungen" einzig in Bezug auf die Beförderung physischer Güter wie Briefe, Pakete etc. und somit in einem engen Zusammenhang zur Sachbezeichnung "das beförderte Gut" (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2999/2011 vom 22. Februar 2013 E. 5.4 Die Post).

#### **E. 4.3.3**

Das von der Beschwerdeführerin erwähnte lateinische "post-" kennzeichnet in Verbindung mit Adjektiven - seltener mit Substantiven oder Verben - etwas als zeitlich später liegend erfolgend (vgl. Duden online: "post-"). Hier geht aus dem Wortlaut der Marke eindeutig hervor, dass "Post" nicht in diesem Sinne, sondern als Substantiv verwendet wird.

#### **E. 4.4**

Im Zeichen ist "e" dem Wort "Post" vorangestellt und bildet mit diesem den Begriff "ePost". Dieser hat die Bedeutung "elektronische Post" (vgl. Duden online: "E-Post" definiert als Abkürzung von "elektronische Post"). Im Gegensatz zu "Post" lässt "E-Post" keinen Schluss auf ein (beliebiges) im Postbereich tätiges Unternehmen zu. "E-Post" bezeichnet somit nur "elektronische Postdienstleistungen". Sinngemäss entspricht "E-Post" dem Begriff "E-Mail" (vgl. Langenscheidt online Wörterbuch Englisch-Deutsch 5.0: "Post" als deutsche Übersetzung des englischen Wortes "mail"). Im Duden wird "E-Post" als Synonym vom "E-Mail" genannt (vgl. Duden online: E-Post). In der Schweiz hat sich allerdings im Sprachgebrauch das Wort "E-Mail" durchgesetzt, und das ohne Weiteres in diesem Sinne verständliche "E-Post" wird nicht oder kaum verwendet.

#### **E. 4.5**

"Select" ist ein englisches Verb bzw. Adjektiv mit der Bedeutung "auswählen, auslesen" bzw. "ausgewählt, erlesen (Buch, Geist, Speise etc.); exklusiv (Gesellschaft etc.), wählerisch" (Langenscheidt e-Wörterbuch Englisch-Deutsch 5.0). Das Wort kann dem Grundwortschatz zugerechnet werden (vgl. insb. den Eintrag des Wortes "select" in: Pons, Basiswörterbuch Schule, Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch, Stuttgart 2006; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6748/2008 vom 16. Juli 2009 E. 10 Xpertselect). Der Durchschnittskonsument versteht das Wort aber auch aufgrund dessen Ähnlichkeit mit dem deutschen "Selektion, selektionieren" oder dem französischen "sélection, sélectionner". "Select" verweist darauf, dass eine gewisse Auswahl getroffen werden kann oder getroffen worden ist. Das Wort kann zwar wertneutral als "auswählen" verstanden werden, wird aber oft als anpreisend, im Sinne von "ausgewählt, erlesen" verstanden.

#### **E. 4.6**

Das Worтеlement der Marke hat somit den Sinngehalt "ausgewählte oder eine Auswahl bietende elektronische Post /E-Mail".

#### **E. 4.7**

Das Zeichen ist eine Wort-/Bildmarke. Die Schrift des Worтеlements ist banal und nicht auffällig. Die Farbe der Schrift, schwarz, wird für Schriften sehr oft verwendet und wirkt deshalb ebenfalls unauffällig. Eine etwas spezielle Gestaltung wird dadurch erreicht, dass die Wörter ohne Abstand zusammengeschrieben sind und "Select" im Gegensatz zu "ePost" fett geschrieben wird. "ePost" wird zudem mit einem kleinen vorangestellten "e" geschrieben; nach Duden würde sich "elektronische Post" "E-Post" schreiben, analog zu "E-Mail" (vgl. Duden online: E-Post, E-Mail). Bei "Select" wirkt der Grossbuchstabe dekorativ.

#### **E. 4.8**

Das Zeichen enthält ferner einen gelben Hintergrund, in dem das Worтеlement in schwarzer Farbe in der Mitte eingefügt ist. Das Zeichen soll mit einem Farbanspruch "gelb, schwarz" geschützt werden.

#### **E. 4.9**

Für die abstrakte Markenfähigkeit bei aus einem Worтеlement auf konturlosem, farbigem Hintergrund bestehenden Zeichen müssen, verglichen mit anderen Markenformen wie Bild- oder Formmarken, keine besonderen oder zusätzlichen abstrakten Schutzvoraussetzungen vorliegen. Für die Eintragungsfähigkeit ist nicht entscheidend, wie die Marke tatsächlich auf dem Markt in Erscheinung tritt (BVGE 2007/36 vom 4. Oktober 2007 E. 4.2 WebStamp). Für die Beurteilung der Schutzfähigkeit der Zeichenkombination eines Worтеlements auf konturlosem, farbigem Hintergrund ist der Gesamteindruck massgebend, wie er sich aus der Abbildung für die Anmeldung ergibt (BVGE 2007/36 vom 4. Oktober 2007 E. 5 ff. WebStamp).

#### **E. 4.10**

Die unbestimmte gelbe Farbe - ohne weitere Präzisierung - im Hintergrund ist, wie auch das Bildelement und die Gestaltung des Worтеlements wenig kennzeichnungs kräftig.

#### **E. 4.11**

Die Beschwerdeführerin beantragt im Eventualantrag eine genauere Umschreibung der Farbe Gelb (RAL 1004, Pantone C 116/109U). Sie weist darauf hin, dass diese gelbe Farbe als durchgesetzte Marke eingetragen ist (Marke Nr. P-496219). Eine Durchsetzung wird für die Marke ePostSelect (fig.) nicht geltend gemacht und steht hier nicht zur Diskussion. Durchgesetzt ist die Farbmarke P-496219 für: "36: Zahlungsverkehr, Kontoführung. 39: Brief- und Pakettransport, Beförderung von Schnellpost, Beförderung von Paketen und abgehender Briefpost im internationalen Verkehr, Busbetrieb nach Fahrplan." Die Dienstleistungen "Brief- und Pakettransport, Beförderung von Schnellpost, Beförderung von Paketen und abgehender Briefpost im internationalen Verkehr" entsprechen der oben genannten Definition der "Postdienstleistungen". Aufgrund der Entwicklung, immer mehr Dienstleistungen auch elektronisch anzubieten, stellen elektronische Postdienstleistungen eine zeitgemässe Form der traditionellen Postdienstleistungen dar. Wenn bei elektronischen Postdienstleistungen in der Marke der Farbtone verwendet wird, der für die entsprechenden traditionellen Dienstleistungen eines Unternehmens durchgesetzt ist, entsteht bei den Adressaten eine gedankliche Verbindung zwischen den Produkten. Das neue Produkt wird dem Hersteller der bereits existierenden Angebote zugeordnet. "Gelb (RAL 1004, Pantone C 116/109U)" im Zeichen ist deshalb für "E-Post" oder "E-Mail" kennzeichnungskräftiger als die unbestimmte Farbe "Gelb", die verschiedene Farbschattierungen von hell- bis dunkelgelb umfasst.

#### **E. 5.1**

Das Zeichen ePostSelect (fig.) beansprucht Schutz für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und 42.

#### **E. 5.2**

In Klasse 38 beansprucht die Beschwerdeführerin neben klar definierten Dienstleistungen auch den Oberbegriff "Telekommunikation". Dieser wird zwar präzisiert, allerdings in einer nicht abschliessenden Art ("insbesondere").

##### **E. 5.2.1**

In Klasse 38 enthält die Nizza Klassifikation einzig den Oberbegriff "Telekommunikation"; unter diesen fällt auch die Dienstleistung "E-Mail" (vgl. Nizza Klassifikation, Oberbegriffe 10. Auflage, Version 2013 und NicePub [WIPO], beide unter [www.ige.ch](http://www.ige.ch) > Marke > Schutz in der Schweiz > Waren / Dienstleistungen). "E-Mail" kann verschiedene Produkte umfassen, wie z.B. E-Mail-Server, Bereitstellung von E-Mail-Diensten, E-Mail-Dienste, Telekommunikationsdienste mittels E-Mail oder Übermitteln von Daten über E-Mail. "ePost" mit der Bedeutung "E-Mail" ist unmittelbar beschreibend für diese Dienstleistungen. "Select" kann in diesem Zusammenhang anpreisend wirken, oder, wenn es als Hinweis auf eine Wahlfunktion bei den E-Mail-Dienstleistungen verstanden wird, beschreibend sein. Die Wortfolge - ohne Bildelement - ist daher im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen dem Gemeingut zuzurechnen.

##### **E. 5.2.2**

Die Gestaltung der Wort-/Bildmarke "ePostSelect (fig.), so wie sie ursprünglich eingetragen werden sollte, reicht nicht aus, um der Marke, soweit sie für Dienstleistungen, die mit E-Mail im Zusammenhang stehen, genügend Kennzeichnungskraft zu verleihen. Durch die Präzisierung der Farbe im Sinne des Eventualantrags "schwarz, gelb (RAL 1004, Pantone C 116/109U)" hingegen und die damit verbundene Assoziation mit einem bestimmten Anbieter bereits bestehender Produkte wird eine grössere Kennzeichnungskraft erreicht.

Diese genügt, um dem Zeichen für Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit E-Mail stehen, Unterscheidungskraft zu verleihen.

### **E. 5.3**

Ob die andern Waren und Dienstleistungen zum Teil ohne Präzisierung des Farbtons "gelb" eingetragen werden könnten, kann offen gelassen werden. Die Marke kann aufgrund der oben genannten beanspruchten Dienstleistungen "Telekommunikation" nur im Sinne des Eventualantrags geschützt werden.

### **E. 6**

Demzufolge ist die Beschwerde im Sinne des Eventualantrags gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, der Marke ePostSelect (fig.) für die in den Klassen 9, 38 und 42 beanspruchten Waren und Dienstleistungen Schutz zu gewähren, mit der Präzisierung (schwarz, gelb RAL 1004, Pantone C 116/109U).

### **E. 7.1**

Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden keine Kosten erhoben (Art. 63 Abs. 1 und 2 VwVG). Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- ist der Beschwerdeführerin zurückzuerstatten, und es ist ihr eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 ff. des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]). Wurde, wie im vorliegenden Fall, keine Kostennote eingereicht, setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Dabei erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.- (inkl. MWST) als angemessen. 9.2 Fehlt es in einem Verfahren an einer unterliegenden Partei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes 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 auch in eigenem Namen die dafür vorgesehene Gebühr. Die Vorinstanz ist daher zur Zahlung der Parteientschädigung zu verpflichten.

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