

# **BVGer B-8117/2010 vom 3. Februar 2012**

Bundesverwaltungsgericht, 2012-02-03, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-8117\\_2010](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-8117_2010)

FR: TAF B-8117/2010 du 3 février 2012

IT: TAF B-8117/2010 del 3 febbraio 2012

## **Regeste**

Absolute Ausschlussgründe

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Der Entscheid der Vorinstanz vom 20. Oktober 2010 stellt eine Verfügung nach Art. 5 Abs. 1 Bst. c des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) dar. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), die Vertreterin hat sich rechtsgenüchlich ausgewiesen (Art. 11 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

### **E. 2.1**

Die USA und die Schweiz sind beide Mitgliedsstaaten sowohl der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ, SR 0.232.04, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967) als auch des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4). Nach Art. 5 Abs. 1 MMP darf ein Verbandsland einer international registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der PVÜ genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register verweigert werden kann. Das trifft gemäss Art. 6quinies Bst. B Ziff. 2 PVÜ namentlich dann zu, 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 im allgemeinen Sprachgebrauch oder in redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten der Schweiz üblich sind. Dieser Ausschlussgrund ist auch im Markenschutzgesetz vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) vorgesehen, das in Art. 2 Bst. a MSchG Zeichen, die Gemeingut sind, unter Vorbehalt der Verkehrsdurchsetzung vom Markenschutz ausschliesst. Lehre und Praxis zu diesen Normen können damit herangezogen werden (Urteil des Bundesgerichts 4A\_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 2 - Gipfeltreffen sowie Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1611/2007 vom 7. Oktober 2008 E. 3.2 - Laura Biagiotti Aqua di Roma).

## **E. 2.2**

Voraussetzung der Berücksichtigung dieses Ausschlussgrundes ist die rechtzeitige Beanstandung der Marke durch das nationale Markenamt gegenüber der OMPI. Die am 27. März 2008 beginnende Frist von 18 Monaten für die Erklärung der Schutzverweigerung gemäss Art. 5 Abs. 2 und 3 MMP wurde vorliegend mit Beanstandung vom 18. März 2009 durch die Vorinstanz gewahrt.

## **E. 3**

Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die aus anderen Gründen für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, denen die für die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 247 [in der Folge Marbach SIWR]; Christoph Willi, in Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 34).

### **E. 3.1**

Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind Zeichen ohne Unterscheidungskraft insbesondere Herkunftsbezeichnungen, Sachbezeichnungen und Hinweise auf Eigenschaften wie beispielsweise die Beschaffenheit, Bestimmung oder Wirkung der Waren oder Dienstleistungen, sofern solche Hinweise vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasiaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 III 359 E. 2.5.5 - akustische Marke, mit Verweis auf BGE 131 III 495 E. 5 - Felsenkeller, BGE 129 III 514 E. 4.1 - Lego und BGE 128 III 454 E. 2.1 - Yukon). 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).

### **E. 3.2**

Die Frage, ob einer Marke die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, ist aus Sicht der angesprochenen Abnehmerkreise zu beurteilen (Willi, a.a.O., Art. 2 N. 41; Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 3 ff. [in der Folge Marbach Verkehrskreise]). Bei der Beurteilung der Freihaltebedürftigkeit eines Zeichens bestehen die massgeblichen Verkehrskreise dagegen aus den Mitgliedern der betreffenden Branche, allen voran aus den Konkurrenten des Hinterlegers (Willi, a.a.O., Art. 2 N. 44; Marbach Verkehrskreise, a.a.O., S. 6). Zur Annahme von Gemeingut genügt es, dass bloss ein bestimmter Kreis der Adressaten, z.B. die Fachleute, das Zeichen als beschreibend erachtet (RKGE vom 28. Juni 1999, in: sic! 5/1999 S. 557 E. 4 - Pedi-Med, mit Verweis auf Lucas David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999 [in der Folge David, Kommentar MSchG], Art. 2 N. 9; vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 4 - Salesforce.com und RKGE vom 7. Mai 2003, in: sic! 10/2003 S. 806 E. 4 - SMart, je mit Verweis auf David, a.a.O., Art. 2 N. 18). Zur Bestimmung der massgeblichen Verkehrskreise gehört die Abwägung der üblichen Aufmerksamkeit, mit welcher sie das zu beurteilende Zeichen wahrnehmen und interpretieren. Konsumgüter des täglichen Bedarfs und alltägliche Dienstleistungen werden

mit eher geringer oder durchschnittlicher Aufmerksamkeit eingekauft. Dagegen ist bei teuren und seltener erworbenen Waren oder Dienstleistungen sowie bei Fachleuten von einer höheren Aufmerksamkeit auszugehen (Aschmann, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 26 mit Verweis auf BGE 134 III 547, 552 - Freischwinger Panton II, BGE 122 III 382, 388 - Kamillosan sowie BGE 84 II 441, 445 - Xylokain).

### **E. 3.3**

Gemäss konstanter Praxis kann die Mehrdeutigkeit eines Zeichens zur Schutzfähigkeit führen, wenn nicht auszumachen ist, welche von mehreren Bedeutungen dominiert und dies zu einer Unbestimmtheit des Aussagegehalts des Zeichens führt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-958/2007 vom 9. Juni 2008 E. 4.5 - Post und B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 2.3 - Total Trader; RKGE vom 14. Juni 2006, in: sic! 4/2007 S. 269 E. 4 - Royal). Anders ist dagegen zu entscheiden, wenn ein beschreibender Sinngehalt im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen vorherrschend ist; in einem solchen Fall kann die Möglichkeit weiterer, weniger nahe liegender Deutungen den Gemeingutcharakter nicht aufheben (Urteile des Bundesgerichts 4A\_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 - Post und 4A\_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.4 - Gipfeltreffen). Schliesslich erfüllt ein Zeichen den Ausschlussgrund des Gemeinguts, wenn mehrere mögliche Sinnvarianten des Zeichens letztlich auf dieselbe beschreibende Bedeutung hinauslaufen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-516/2008 vom 23. Januar 2009 E. 5.2.1 - After hours und B-958/2007 vom 9. Juni 2008 E. 4.5 - Post). An die Stelle einer bei abstrakter Betrachtung vorhandenen Mehrdeutigkeit eines Zeichens kann ein eindeutiger Sinn mit beschreibendem Charakter treten, sobald das Zeichen in Beziehung zu einer bestimmten Ware oder Dienstleistung gesetzt wird (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004, in: sic! 4/2005, 279 E. 3.3 - Firemaster). Im Falle mehrdeutiger Zeichen ist dementsprechend zu prüfen, welche Bedeutung im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen dominiert und deshalb für die markenrechtliche Beurteilung ausschlaggebend ist (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7394/2006 vom 18. Oktober 2007 E. 2.2 - Gipfeltreffen; RKGE vom 27. Januar 2004, in: sic! 9/2004 S. 671 E. 7 - Europac).

### **E. 3.4**

Die Rechtsprechung berücksichtigt, dass der Konsument in einer Bezeichnung stets einen ihm bekannten Bedeutungsgehalt sucht. Falls ein Zeichen als Einheit für den Abnehmer keinen eigenen Bedeutungsgehalt aufweist, wird er in einem nächsten Schritt versuchen, sich aus den Teilen des Zeichens einen Sinn zu erschliessen, bevor er von einem reinen Fantasienamen ausgeht (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1710/2008 vom 6. November 2008 E. 3.3 - SWISTEC). Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zusammengesetzten Zeichen ist deshalb 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 (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-516/2008 vom 23. Januar 2009 E. 3 - After hours und B-5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2 - Peach Mallow). Bei der Gesamtwürdigung der einzelnen Bestandteile der Marke sind als massgebende Kriterien insbesondere die lexikalische Nähe der Marke, die zeitliche und örtliche Aktualität des Sinngehalts und die Produktnähe aus der Sicht des Marktes zu berücksichtigen (Aschmann, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 100 ff.). Eine zergliedernde, analytische Betrachtungsweise ist aber dabei zu vermeiden, z.B. wenn die Aufgliederung für den

Verkehr nicht naheliegend ist. Dies ist insbesondere der Fall, wenn der Sinngehalt der Bestandteile nicht offensichtlich ist (RKGE vom 17. Juli 1999, in: 5/1999 S. 559 - Dystar).

### **E. 3.5**

Setzt sich eine Marke aus Wörtern einer anderen als einer schweizerischen Landessprache zusammen, so ist zur Beurteilung, inwieweit die Marke als beschreibend zu qualifizieren ist, auf das Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise abzustellen. Die englische Sprache ist dem schweizerischen Durchschnittskonsumenten zumindest in den Grundzügen vertraut. Er ist beispielsweise problemlos in der Lage, gängige Farbbezeichnungen zu übersetzen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8055/2008 vom 8. September 2010 E. 5 - Red Bull). Es kann davon ausgegangen werden, dass er auch komplexere Aussagen versteht (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4848/2009 vom 14. April 2010 E. 2.4 - Trendline/Comfortline; Willi, a.a.O., Art. 2 N. 17). Englische Begriffe müssen mit anderen Worten berücksichtigt werden, sofern sie einem wesentlichen Teil der Bevölkerung unseres Landes bekannt sind (BGE 129 III 225 E. 5.1 - Masterpiece; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-516/2008 vom 23. Januar 2009 E. 3 - After hours und B-8371/2007 vom 19. Juni 2008 E. 5 - Leader). Insbesondere im Dienstleistungsmarketing sind englische Ausdrücke heute derart allgegenwärtig, dass allein die englische Sprachwahl keine Unterscheidungskraft begründet (Marbach SIWR, a.a.O., N. 287).

### **E. 3.6**

Farbbezeichnungen fehlt insbesondere dann die erforderliche Unterscheidungskraft, wenn sie mit einem beschreibenden Sinngehalt verstanden werden, am betreffenden Markt oft vorkommen oder anpreisend wirken (Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 3.4 - Yello, BGE 103 Ib 268 E. 2.a - Red&White; David Aschmann, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 2 N. 173). Der beschreibende Charakter von Farbbezeichnungen ist nach den allgemeinen Grundsätzen zu beurteilen.

### **E. 3.7**

Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind im Bereich der Zeichen des Gemeingutes Grenzfälle einzutragen und die endgültige Entscheidung ist dem Zivilrichter zu überlassen (BGE 130 III 328 E. 3.2 - Swatch-Uhrband, BGE 129 III 225 E. 5.3 - Masterpiece).

### **E. 4**

Als Abnehmer von Services d'informations financières (Dienstleistungen bezüglich finanztechnische Informationen), nämlich: - mise à disposition d'informations dans le domaine de la gestion des risques (Bereitstellung von Informationen im Bereich des Risikomanagements); - gestion et analyse financière ainsi que gestion et analyse de placements (Finanzverwaltung und -analyse sowie Verwaltung und Analyse von Kapitalunterbringung); - commerce de titres pour le compte de tiers (Wertpapierhandel im Auftrag von Dritten); - conseils en matière d'assurances (Beratung betreffend Versicherungen); - services de conseil en matière de placements (Beratungsdienstleistungen betreffend Kapitalunterbringung) kommen einerseits Finanzintermediäre und -institute in Frage, welche den Handel zwischen Kapitalgebern und -nehmern ermöglichen oder erleichtern. Es sind auch Unternehmen im Allgemeinen angesprochen, welche die vorliegend beanspruchten Dienstleistungen nachfragen. Die Dienstleistungen richten sich aber auch direkt an ein breites Publikum, so insbesondere die Beratungsdienstleistungen sowie der Wertpapierhandel im Auftrag von Dritten. Somit ist mit der Vorinstanz

einherzugehen, dass sich die beanspruchten Dienstleistungen zusammengefasst sowohl an den Durchschnittskonsumenten als auch an Experten des Finanzwesens richten. Die vorliegend beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36 werden in der Regel mit grosser Sorgfalt und nicht alltäglich ausgewählt. Für den Erwerb solcher Dienstleistungen kann entsprechend eine hohe Aufmerksamkeit erwartet werden. Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft des Zeichens ist deshalb vom Verständnis dieser Verkehrskreise auszugehen.

### **E. 5.1**

Mit dem englischen Adjektiv "green" wird in der Regel die Farbe grün bezeichnet. Gleichzeitig bedeutet es aber auch umweltfreundlich, umweltbewusst, ökologisch, unerfahren, naiv etc. Als Substantiv wird es u.a. mit "Grünton, Blattgemüse, Grünzeug, Grüne(-r), Grünfläche, Rasen, Zielbereich im Golfsport" übersetzt (vgl. <http://de.pons.eu> > green). Die programmatische Bedeutung "Ökologie" hat die Farbe Grün in den letzten zwei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts erhalten. Grün steht demnach symbolisch für die Natur, die es durch eine ökologische Denkweise zu erhalten gilt (Christiane Wanzeck, Zur Etymologie lexikalischer Farbwortverbindungen, Amsterdam/New York 2003, S. 95; vgl. auch Roman Baechler, Rote Bullen und lila Kühe - Zur kennzeichnungsrechtlichen Behandlung der Farbe in Europa und der Schweiz, in: Martin Reh binder/Reto M. Hilty [Hrsg.], Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht, Bern 2008, S. 22 f.). Auch für viele Organisationen, die sich dem Umweltschutz verschrieben haben, diente die Symbolfarbe "green" bzw. "grün" als Namensgeber, um damit unmittelbar auf ihre Anliegen hinzuweisen - so etwa Greenpeace Schweiz oder die Grüne Partei der Schweiz. "Green" oder "Grün" zur abstrahierten Kennzeichnung von Umweltverträglichkeit oder Umweltschutz ist in den unterschiedlichsten Wirtschaftszweigen weit verbreitet. Selbst Produkte wie beispielsweise Diesel für Motorfahrzeuge werden unter "green" angeboten, um auf die Umweltverträglichkeit des Treibstoffes hinzuweisen. Auch im Energie- und Strombereich zeigt "green" Strom aus erneuerbaren und damit umweltfreundlichen Energien an (vgl. RKGE vom 16. Mai 2006, in: sic! 11/2006 S. 752 ff. - Green Label). Die Benutzung von "green" als vorangehendes Adjektiv, um auf die ökologische und umweltschützerische Anliegen thematisierende Grundlage des nachfolgenden Wortes hinzuweisen, ist im anglo-amerikanischen Sprachraum geläufig ("green taxes", "green revolution", "green party", "green technology", "green issues", "green real estate", "green fuel(-s)", "green energy", "green tourism" usw.).

### **E. 5.2**

Die englische Vokabel "package" hat als technischer Begriff Eingang in die deutsche wie in die französische Sprache gefunden und ist in Wörterbüchern dieser Sprachen mit einem spezifischen Sinn erwähnt, der (im Unterschied zur englischen Bedeutung) nur die wirtschaftliche Warenmenge bezeichnet ("Pa ckage [...], das; -s, -s &lt;engl.&gt; (Paket)", vgl. hierzu Duden - Die deutsche Rechtschreibung, 25. Aufl., Mannheim/Wien/Zürich 2009). Der Eintrag auf dem Onlineportal von Duden lautet: "Pa ckage, als Einheit verkaufte Zusammenstellung mehrerer Produkte; Beispiel: DVD, Broschüre und Filmplakat kosten im Package nur 20 Euro; Herkunft: englisch package = Paket". Der Petit Robert (Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, Nouvelle édition millésime 2012, Paris 2011) führt unter "package" aus: "mot anglais, de to pack «emballer» 1) inform. Ensemble cohérent de programmes et de documentations commercialisables 2) comm. Ensemble de prestations, faisant partie d'un programme complet, et assuré pour un prix

forfaitaire. [...]". Langenscheidt E-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0, Berlin und München zeigt beim Stichwort "package" folgende Übersetzungen an: "1. Pack, Ballen; Frachtstück; Paket 2. Packung (Spaghetti etc.); package insert Beipackzettel, Packungsbeilage 3. Verpackung 4. tech. betriebsfertige Maschine oder Baueinheit; 5. ökon., pol., fig. Paket n (auch inform.), pol. auch Junktim; package deal a) Kopplungsgeschäft, b) Pauschalarrangement, -angebot; package holiday Pauschalurlaub, package tour Pauschalreise, c) Pol. Junktim n, d) (als Ganzes oder en bloc verkaufte) (Fernseh- etc.)Programm." Die deutsche Übersetzung des englischen "package" lässt dessen Mehrdeutigkeit erkennen, indem allein auf dem Online-Übersetzungsportal der Leo GmbH 22 verschiedene Bedeutungen von "package" aufgelistet sind (vgl. <http://dict.leo.org/> > package), darunter "Angebotspaket, Paket, Bündelung, Einheit, Pauschalangebot und -arrangement". "Package" erscheint häufig in Verbindung mit einem voran- oder hintangestellten Wort. Auf dem Online-Übersetzungsportal Leo GmbH erscheinen über 230 Kombinationen von "package" mit einem anderen Substantiv, Verb oder Adjektiv in den verschiedensten Bedeutungen. Auch im Online-Wörterbuch Pons finden sich beispielsweise die Kombinationen "financial package" und "financing package", welche sich mit "Finanzpaket, Finanz[ierungs]paket" übersetzen lassen (vgl. <http://de.pons.eu> > package). Unstreitig gehören "green" und "package" zum Grundwortschatz der englischen Sprache (vgl. insb. die Einträge der Wörter in: Pons, Basiswörterbuch Schule, Englisch-Deutsch, Stuttgart 2006) und wird entsprechend von den angesprochenen schweizerischen Verkehrskreisen verstanden.

### E. 5.3

Wie die zahlreich eingereichten Beweismittel der Vorinstanz belegen können, wird "green" im Wirtschaftsverkehr sowie im Finanzwesen häufig benutzt, um die ökologische Grundlage der entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen hervorzuheben. So wird "Green Finance" - was als selbständiger Begriff auch Eingang in die Wörterbücher gefunden hat (E. 5.2 in fine) - beispielsweise umschrieben als marktorientiertes Investitionsprogramm, das Umweltfaktoren oder ökologische Anreize in der Risikobewertung nutzt, um unternehmerische Entscheide zu treffen (vgl. etwa <http://us.hsmglobal.com> > What is green finance?). Auch in der Literatur zum Bankwesen ist der Begriff anzutreffen (vgl. Jan Jaap Bourma, Marcel Jeucken, Leon Klinkers [Hrsg.], Sustainable Banking - The Greening of Finance, Sheffield 2001). Ebenso verwenden Finanz- und Versicherungsinstitute "Green Finance", "Green Financing" und "Green Investments" sowie "Green Insurances", um unter diesen Begriffen ihre Dienstleistungen und Produkte anzubieten, die auf Umweltschutz und dem Erhalt der natürlichen Ressourcen basieren. Es ist daher mit der Vorinstanz einherzugehen, dass auch im Finanz-, Banken- und Versicherungssektor vermehrt auf Nachhaltigkeit basierende Dienstleistungen und ökologische Produkte angeboten werden. Auch im deutschen Sprachraum ist "grün" ein Synonym für "dem Umweltschutz verpflichtet, ihn fördernd" oder "zu einer Partei gehörend, sie betreffend, zu deren hauptsächlichen Anliegen die Ökologie gehört" (vgl. Duden, a.a.O. > grün). "Grün" (zu sein) ist mithin gleichbedeutend mit Umweltschutz und dem Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen verbunden mit einer besonders ökologischen Lebenshaltung. Eine Suche nach der Verwendung der in den Wörterbüchern wiedergegebenen Bedeutungen im Internet ergibt, dass "Green Package" weltweit 1,2 Mio. mal zu finden ist. In Verbindung mit dem englischen Begriff für Umwelt ("environment") ergibt die Suche im Web 257'000 Treffer. Es handelt sich bei "Green Package" deshalb um eine Begriffskombination, die weit verbreitet ist und mit über 1'220 Treffern auch auf

schweizerischen Websites zu finden ist. Der Begriff "Green Package" wird danach von den unterschiedlichsten Branchen benutzt, um Dienstleistungen oder Produkte als besonders umweltverträglich anzupreisen.

### **E. 6.1**

Der Umstand, dass das Zeichen Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen hindeuten, begründet nicht Gemeingut. Der gedankliche Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter des Zeichens für einen erheblichen Teil der schweizerischen Markenadressaten ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen ist (BGE 131 III 495 E. 5 - Felsenkeller, BGE 128 III 447 E. 1.5 - Première). Als Gemeingut schutzunfähig sind jedoch nicht nur spezifisch auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen zugeschnittene Sachbezeichnungen, sondern auch Angaben, die sich in allgemeiner Weise auf Angebote verschiedener Art beziehen können (Michael Ritscher, Beschaffenheitsangaben sind Bezeichnungen, bei welchen der gedankliche Zusammenhang mit der Ware [oder Dienstleistung] derart ist, dass ihr beschreibender Charakter ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Phantasieaufwand zu erkennen ist, in: Binsenwahrheiten des Immaterialgüterrechts, FS David, Zürich 1996, S. 138).

### **E. 6.2**

Der Beschwerdeführerin ist zuzugeben, dass bei der Übersetzung der Wortkombination GREEN PACKAGE vom Englischen ins Deutsche mehrere Bedeutungen möglich sind. Damit beurteilt werden kann, welche Bedeutung bei mehrdeutigen Zeichen für die relevanten Abnehmerkreise im Vordergrund stehen, ist zu prüfen, welche Bedeutungen des Zeichens in der Schweiz im täglichen Gebrauch im relevanten Kontext Verwendung finden (Urteil des Bundesgerichts 4A\_265/2007 vom 26. September 2007 E. 2.3 f. - American Beauty, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 5 - Afri-Cola). Die Beschwerdeführerin macht geltend, GREEN PACKAGE sei unterscheidungskräftig und gewisse Sinngehalte nur unter Aufwendung von Gedankenarbeit auszumachen. Bei abstrakter und isolierter Betrachtung ist die Wortmarke GREEN PACKAGE in der Tat mehrdeutig. Die Wortverbindung kann als grün(farbige[-s]) Paket, Packung, Frachtstück, Gehäuse, Verpackung oder Behältnis verstanden werden. Es ist aber ebenso wahrscheinlich, dass in GREEN PACKAGE auch ohne Bezug zu bestimmten Waren oder Dienstleistungen die Bündelung bzw. Zusammenstellung mehrerer, umweltverträglicher Produkte erblickt wird, welche als Einheit verkauft werden. Nicht nur im englischen Sprachgebrauch wird die Farbbezeichnung "green" als Synonym für ökologisch, umweltverträglich verwendet. Auch das deutsche "grün" steht für ökologisch, umweltverträglich, nachhaltig (vgl. E. 5.1). Der Abnehmer der beanspruchten Dienstleistungen muss daher keine gedanklichen Brücken bauen, um bei "green" - das zum englischen Grundwortschatz gehört und damit dem schweizerischen Durchschnittsabnehmer in seiner Bedeutung wohlbekannt ist - an Ökologie und Umweltverträglichkeit zu denken. In GREEN PACKAGE kann also selbst bei abstrakter Betrachtung eine Einheit von mehreren, ökologischen und dem Umweltschutz verpflichteten Produkten oder Dienstleistungen erblickt werden. Dies muss umso mehr gelten, als das in seinem Ursprung englische Wort "package" Eingang in die deutsche Sprache gefunden hat und in den Wörterbüchern als "als Einheit verkaufte Zusammenstellung mehrerer Produkte" aufgeführt wird.

### **E. 6.2.1**

Wie oben ausgeführt (E. 4) bezeichnet GREEN PACKAGE aus Sicht des schweizerischen Durchschnittskonsumenten sowie aus Sicht der Fachleute der Finanz- und Versicherungsbranche ein Dienstleistungspaket, dessen Dienstleistungen besonders umweltverträglich sind. Die meisten der vorliegend beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36, jedenfalls "services d'informations financières, à savoir mise à disposition d'informations dans le domaine de la gestion des risques, gestion et analyse financière ainsi que gestion et analyse de placements; services de conseil en matière de placements" resp. "Bereitstellung von Informationen im Bereich des Risikomanagements, Finanzverwaltung und -analyse sowie Verwaltung und Analyse von Kapitalunterbringung, Wertpapierhandel im Auftrag von Dritten, Beratungsdienstleistungen betreffend Kapitalunterbringung" sind zumindest partiell deckungsgleich mit dem Oberbegriff "Finanzwesen" aus Klasse 36 und können jeweils als Dienstleistungsbündel angeboten werden. Wie die Vorinstanz zu Recht ausführt, versteht der massgebende Abnehmerkreis GREEN PACKAGE in diesem Zusammenhang als Hinweis auf Beratungen und Informationen über die Investition in umweltverträgliche Projekte und die Verwaltung und Analyse von Investitionen in solche Programme. Gemäss Rechtsprechung ist ein Zeichen regelmässig für den gesamten Oberbegriff unzulässig, wenn es für bestimmte Produkte, die unter den entsprechenden Oberbegriff zu subsumieren sind, unzulässig ist (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-613/2008 vom 6. November 2008 E. 3.4 - NanoBone und B-1000/2007 vom 13. Februar 2008 E. 8 - Viaggio; RKGE vom 30. April 1998, in: sic! 5/1998 479 E. 2c - Source Safe). Dies trifft jedenfalls auf das "Finanzwesen" zu. Damit ist das Zeichen entgegen der Ausführungen der Beschwerdeführerin insoweit beschreibend.

### **E. 6.2.2**

Bezüglich "commerce de titres pour le compte de tiers" resp. "Wertpapierhandel im Auftrag von Dritten" versteht der angesprochene Verkehrskreis Handel von Wertpapieren, die ihre Grundlage in umweltverträglichen Projekten haben. Er wird in der internationalen Registrierung GREEN PACKAGE daher einen beschreibenden Hinweis auf das Objekt der fraglichen Dienstleistung sehen.

### **E. 6.2.3**

Ebenfalls beansprucht wird das Zeichen für "Beratung betreffend Versicherungen". Weil "Beratung betreffend Versicherungen" im Sinne eines Oberbegriffs beansprucht wird, fallen darunter nicht nur "klassische" Versicherungen wie etwa Hausrats- oder Privathaftpflichtversicherungen, sondern auch Lebensversicherungen und die (freie) Vorsorge, die inhaltlich in die Nähe einer Kapitalanlage kommen. Solche Versicherungspakete können unmittelbar ökologische Zwecke versichern oder nach ökologischen und nachhaltigen Aspekten als Elemente von Kapitalanlagen angeboten werden. Da sich der beschreibende Charakter einer Marke auch auf den Inhalt der Dienstleistung beziehen kann, ist die Bezeichnung GREEN PACKAGE in solchen Fällen ohne Zuhilfenahme der Fantasie verständlich und für die in Frage stehende Beratung betreffend Versicherungen aus Sicht der Konsumenten, die diese in Anspruch nehmen, beschreibend.

### **E. 6.3**

Wird der durchschnittliche Abnehmer auf die von GREEN PACKAGE beanspruchten Dienstleistungen aufmerksam gemacht, erkennt er den Zusammenhang zwischen dem als

Einheit angebotenen Finanzpaket und dessen ökologischer Grundlage mithin sogar unmittelbar. Die Bedeutung von GREEN PACKAGE als Finanzierungspaket resp. Dienstleistungsbündel, dem umweltverträgliche Projekte bzw. Investitionen in - eben - "grüne" Projekte zugrunde liegen, ist damit offensichtlich. Der Ansicht der Beschwerdeführerin, wonach Finanzdienstleistungen nicht "grün" sein könnten und ein Bedeutungsgehalt in das Zeichen "hineininterpretiert" werden müsse, kann daher nicht gefolgt werden. Es kann ihr auch nicht zugegeben werden, dass GREEN PACKAGE mehrdeutig sei und keine der möglichen Bedeutungen dominiere, was den Aussagegehalt des Zeichens unbestimmt mache. Vielmehr dominiert bei GREEN PACKAGE im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen der Gedanke an umweltverträgliche Finanz(-ierungs)- und Versicherungspakete.

#### **E. 7**

Die Beschwerdeführerin bringt schliesslich vor, das Zeichen sei von diversen anderen Staaten zum Markenschutz zugelassen worden. Insbesondere die Registrierung in einem englischsprachigen Land wie den USA sei als gewichtiges Indiz für die Schutzfähigkeit auch in der Schweiz zu berücksichtigen. Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kommt ausländischen Entscheidungen bei der Beurteilung des beschreibenden Charakters grundsätzlich keine präjudizierende Wirkung zu, zumal die Beurteilung nach schweizerischem Recht, wie die Vorinstanz zu Recht festhält, eindeutig ausfällt. Es ist aus den oben dargelegten Gründen auch kein Grenzfall zu beurteilen, der eine Berücksichtigung einer ausländischen Praxis unter Umständen rechtfertigen könnte (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-653/2009 vom 14. April 2009 E. 6.1 - Express Advantage, mit weiteren Hinweisen).

#### **E. 8**

Ergänzend beruft sich die Beschwerdeführerin mehrfach auf das Gleichbehandlungsgebot und verlangt, dass ihr Zeichen zumindest aufgrund früherer Eintragungen von vergleichbaren Marken durch die Vorinstanz einzutragen sei. Nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz im Rahmen von Art. 8 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) sind juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln. Die gleiche Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei rechtlich gleiche Sachverhalte unterschiedlich beurteilen (Willi, a.a.O., Art. 2 N. 28). Die Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes hängt davon ab, ob das zu beurteilende Zeichen in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen mit anderen Marken vergleichbar ist (RKGE vom 30. März 2004, in: sic! 10/2004 S. 776 E. 10 - Ready2Snack). Im Markenrecht ist dieser Grundsatz mit Zurückhaltung anzuwenden, weil bei Marken selbst geringe Unterschiede im Hinblick auf die Unterscheidungskraft von erheblicher Bedeutung sein können (Urteil des Bundesgerichts 4A.13/1995 vom 20. August 1996, in: sic! 2/1997 S. 161 E. 5c - Elle). Demgegenüber besteht kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, selbst wenn eine bisher abweichende Praxis bestanden haben sollte. Frühere - allenfalls fehlerhafte - Entscheide sollen nicht als Richtschnur für alle Zeiten Geltung haben müssen. Der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht wird indessen ausnahmsweise anerkannt, wenn eine ständige gesetzeswidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004, in: sic! 4/2005 278 E. 4.3 - Firemaster; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7412/2006 vom 1. Oktober

2008 E. 10 - Afri-Cola mit Hinweisen und B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 9.1 - Chocolat Pavot [fig.]). Die Marke CH Nr. 540 494 Green in Alleinstellung wurde neben anderen für Dienstleistungen der Klasse 36 eingetragen. Vor allem in Bezug auf eine Sache (Green Finance, Green Insurance) wirkt das Wort in seiner Bedeutung von "ökologisch". Selbst wenn es als Wort in Alleinstellung mit dem vorliegenden Zeichen vergleichbar wäre, könnte die Beschwerdeführerin aufgrund dieser vereinzelt eingetragenen Zeichen keine zu ihren Gunsten auszulegende Praxis der Vorinstanz ableiten. Auch die von der Beschwerdeführerin als vergleichbar eingestuften Marken IR 897 117 GREEN WAY und CH Nr. 573 312 GLOBAL GREEN für die Klasse 36 vermögen nicht die Eintragung des hinterlegten Zeichens unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung zu begründen. Die für die Marken eingetragenen Dienstleistungen mögen zwar identisch sein mit jenen, die auch für GREEN PACKAGE beansprucht werden. GREEN WAY wie auch GLOBAL GREEN ist jedoch als unbestimmter und mehrdeutiger in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen anzusehen. Die Zeichen CH Nr. 525 861 green.ch all internet (fig.) und CH Nr. 579 253 green.ch The Internet Company (fig.) sind kombinierte Wort-/Bildmarken, die sich nicht mit der Wortmarke GREEN PACKAGE vergleichen lassen, da jene über zusätzliche, allenfalls kennzeichnungs-kraftige Elemente enthalten. Die genannten Marken ergeben überdies im Gesamteindruck keinen beschreibenden Sinngehalt für die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36, wohingegen das Zeichen GREEN PACKAGE in Bezug auf die beanspruchten Waren eindeutig beschreibend ist. Auch in Bezug auf das Zeichen CH Nr. 535 692 green.eu besteht keine Vergleichbarkeit mit GREEN PACKAGE, da jenes aufgrund der unterschiedlichen Zeichenbildung weder identisch mit GREEN PACKAGE ist noch ein vergleichbar klarer Hinweis auf das Objekt der entsprechenden Dienstleistungen vorliegt. Was schliesslich das Alter der Voreintragungen anbelangt, auf die sich ein Anspruch auf Gleichbehandlung stützen lässt, kann deren Zulassung zum Markenschutz in der Schweiz nicht länger als acht Jahre zurückliegen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6246/2010 vom 28. Juli 2011 - Jumboline sowie B-6959/2009 vom 21. Juni 2010 E. 5 - Capri). Entsprechend ist die von der Beschwerdeführerin ins Feld geführte Vergleichsmarke CH Nr. 492 123 green.ch, welche am 29. November 2001 ins schweizerische Markenregister eingetragen wurde, unbeachtlich.

## **E. 9**

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Verweigerung der Eintragung der internationalen Registrierung Nr. 955 567 GREEN PACKAGE durch die Vorinstanz für die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36 rechtmässig war. Die Beschwerde ist daher abzuweisen.

## **E. 10**

Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis 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 Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen, die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich in erster Linie nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwerts hat sich 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.- pro strittiger Markenhinterlegung angenommen werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 - Turbinenfuss [3D]). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen und die Gerichtsgebühr auf Fr. 2'500.- festzulegen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Der Vorinstanz ist als Bundesbehörde keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

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