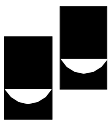
Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-6352/2007
{T 0/2}

Urteil vom 3. September 2008

Besetzung

Richter Hans Urech (Vorsitz), Richterin Vera Marantelli,
Richter Bernard Maitre,
Gerichtsschreiber Marc Hunziker.

Parteien

Z._____,
vertreten durch Luchs & Partner, Patentanwälte,
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Vorinstanz.

Gegenstand

teilweise Schutzverweigerung IR 844 225 AdRank.

Sachverhalt:

A.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der am 8. Juli 2004 aufgrund einer in Deutschland eingetragenen Basismarke registrierten internationalen Marke Nr. 844 225 AdRank. Sie beansprucht für dieses Zeichen auch Schutz in der Schweiz, und zwar für die folgenden Dienstleistungen:

Klasse 35:	*Publicité; conseils en gestion; analyse de marché; expertises en productivité; analyse du potentiel de marché; traitement de données numériques; traitement de données électroniques pour le compte de tiers; mise à disposition d'informations sur l'internet en matière de recherches de marché, d'expertises en productivité et d'analyses du potentiel de marché.*
Klasse 38:	*Télécommunications; courrier électronique; services de courrier électronique; transmission de messages et images assistée par ordinateur; services d'une base de données, notamment transmission d'informations.*
Klasse 42:	*Services scientifiques et technologiques et services de recherche et développement y relatifs; conception et mise au point de matériel et logiciels informatiques; ingénierie en matière de logiciels; conception d'arts graphiques; recherche et développement pour le compte de tiers; conception d'animations informatiques; études scientifiques; mise à disposition de plates-formes sur l'internet.*

Die Registrierung der Marke wurde den Behörden der bezeichneten Bestimmungsländer am 7. April 2005 mitgeteilt.

B.
Die Vorinstanz erliess am 24. März 2006 gegen den Schutz dieser Marke in der Schweiz eine partielle provisorische Schutzverweigerung mit der Begründung, dass das Zeichen abgesehen von *Télécommunications; courrier électronique; services de courrier électronique; transmission de messages et images assistée par ordinateur; services d'une base de données, notamment transmission d'informations* in Klasse 38 und *conception et mise au point de matériel et logiciels informatiques; ingénierie en matière de logiciels; conception d'arts graphiques; mise à disposition de plates-formes sur l'internet* in Klasse 42 bezüglich der vorgesehenen Dienstleistungen beschreibend und daher nicht unterscheidungskräftig sei und an ihm ein Freihaltebedürfnis bestehe.

C.
Mit Stellungnahme vom 16. Juli 2006 bestritt die Beschwerdeführerin den Gemeingutcharakter des Zeichens AdRank. Die sich aus den beiden jeweils mehrdeutigen Bestandteilen „ad“ und „rank“ zusammensetzende Wortkombination finde sich in keinem Wörterbuch. Auch sei die Marke im Ausland für die beanstandeten Dienstleistungen registriert worden.

D.
Mit Schreiben vom 18. Dezember 2006 hielt die Vorinstanz an der teilweisen Zurückweisung des Zeichens fest. Es handle sich um einen Fachbegriff aus dem Bereich der Internetwerbung. Dieser werde in Zusammenhang mit den strittigen Dienstleistungen im Sinne von „Anzeigenrang“ verstanden. Das Zeichen erschöpfe sich demnach in einer beschreibenden Angabe, weshalb ihm die erforderliche konkrete Unterscheidungskraft fehle und es freihaltebedürftig sei.

E.
Mit Eingabe vom 19. Februar 2007 machte die Beschwerdeführerin geltend, dass es sich bei der Marke AdRank um ein Fantasiewort handle, dem es, selbst wenn darin ein Zusammenzug der beiden Begriffe „advertisement“ und „ranking“ erblickt würde, nicht an der erforderlichen minimalen Unterscheidungskraft mangelte.

F.
Mit Verfügung vom 23. August 2007 gewährte die Vorinstanz der internationalen Registrierung für *Télécommunications; courrier électronique; services de courrier électronique; transmission de messages et*

images assistée par ordinateur; services d'une base de données, notamment transmission d'informations in Klasse 38 und *conception et mise au point de matériel et logiciels informatiques; ingénierie en matière de logiciels; conception d'arts graphiques; mise à disposition de plates-formes sur l'internet* in Klasse 42 die Eintragung. Dagegen verweigerte sie dem Zeichen für die weiteren in Frage stehenden Dienstleistungen mangels Kennzeichnungskraft den Schutz in der Schweiz.

G.
Mit Eingabe vom 21. September 2007 reichte die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein. Sie beantragte die definitive teilweise Schutzverweigerung zurückzunehmen und die Marke unter Kosten- und Entschädigungsfolgen uneingeschränkt zu registrieren. Zur Begründung führte sie aus, dass das Zeichen AdRank eine Wortneuschöpfung sei, die sich aus den jeweils mehrdeutigen Bestandteilen „ad“ und „rank“ zusammensetze. Der Endabnehmer könne daher die Marke nicht ohne besondere Überlegungen derart ableiten, dass ein dem Gemeingut zuzuschreibendes Wort entstehe. Im Übrigen sei das Zeichen für die umstrittenen Dienstleistungen in verschiedenen, insbesondere auch in englischsprachigen, Ländern eingetragen worden.

H.
Mit Vernehmlassung vom 12. Oktober 2007 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantragte, unter Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde unter Kostenfolge abzulehnen.

I.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.

Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid erheblich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Der Entscheid der Vorinstanz vom 23. August 2007 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]).

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.

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, dreidimensionale Formen oder Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben bestehen.

4.
Zwischen Deutschland und der Schweiz gelten das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMA) sowie die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ) gemäss den am 14. Juli 1967 in Stockholm revidierten Fassungen (SR 0.232.112.3 und 0.232.04). Die Beurteilung internationaler Markenregistrierungen mit Gesuch um Schutzausdehnung auf das Gebiet der Schweiz richtet sich nach Art. 6^{quinquies} lit. B Ziff. 2 und

3 PVÜ. Demgemäss können Marken, die der Unterscheidungskraft entbehren und folglich als Gemeingut zu qualifizieren sind oder die gegen die guten Sitten verstossen, weil sie geeignet sind, das Publikum zu täuschen, vom Markenschutz ausgeschlossen werden. Dieser zwischenstaatlichen Regelung entsprechen die in Art. 2 MSchG vorgesehenen Ablehnungsgründe, nach denen namentlich Zeichen, die Gemeingut sind (lit. a), sowie irreführende Zeichen (lit. c) vom Markenschutz ausgeschlossen sind (BGE 128 III 454 E. 2 *Yukon*; 117 II 327 E. 1a *Montparnasse*).

5.

Gemäss Art. 2 lit. a MSchG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben. Als Gemeingut gelten nach ständiger Praxis Hinweise auf Eigenschaften, die Beschaffenheit, die Zusammensetzung, die Zweckbestimmung oder die Wirkung der Ware oder Dienstleistung, welche die Marke kennzeichnet. Dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Ware oder Dienstleistung hindeuten, reicht freilich nicht aus, sie zur Beschaffenheitsangabe werden zu lassen. Der gedankliche Zusammenhang mit der Ware oder Dienstleistung muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke ohne besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen ist. Dabei genügt, dass das Zeichen in einem einzigen Sprachgebiet der Schweiz als beschreibend verstanden wird (BGE 127 III 160 E. 2b aa *Securitas/Securicall*).

6.

Die Vorinstanz verneinte die Eintragungsfähigkeit des Zeichens Ad-Rank für *publicité; conseils en gestion; analyse de marché; expertises en productivité; analyse du potentiel de marché; traitement de données numériques; traitement de données électroniques pour le compte de tiers; mise à disposition d'informations sur l'internet en matière de recherches de marché, d'expertises en productivité et d'analyses du potentiel de marché* in Klasse 35 und *services scientifiques et technologiques et services de recherche et développement y relatifs; recherche et développement pour le compte de tiers; conception d'animations informatiques; études scientifiques* in Klasse 42 im Wesentlichen mit der Begründung, dass dieses mit „Anzeigenrang“ übersetzt und daher von den Abnehmerkreisen nicht als Fantasiebezeichnung sondern als beschreibende Angabe verstanden werde. Demgegenüber vertritt

die Beschwerdeführerin die Auffassung, dass es sich bei der Marke um eine mehrdeutige Wortneuschöpfung handle. Um zur Interpretation der Vorinstanz zu gelangen, müsse der Endabnehmer einige Überlegungen anstellen. Auch sei die Buchstabenkombination derart sprachlich verfremdet, dass es schwierig sei, einen eindeutigen Begriff daraus abzuleiten. Im Übrigen gelte es zu berücksichtigen, dass die Marke insbesondere auch in englischsprachigen Ländern registriert worden sei.

7.

Die Marke AdRank setzt sich aus den beiden englischen Wörtern „ad“ und „rank“ zusammen. Beim ersten handelt es sich um die Kurzform von „advertisement“, welche mit Anzeige, Inserat bzw. Annonce übersetzt werden kann. Das zweite lässt sich demgegenüber mit Reihe, Linie bzw. Rang übersetzen (vgl. Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, 2005 Berlin und München). Die Beschwerdeführerin bestreitet denn auch nicht, dass die Marke im Sinne von „Anzeigenrang“ verstanden werden könne, sondern vertritt die Meinung, dass ihr ebensogut die Bedeutung „an der Wegbiegung“ zugeschrieben werden könne. Dem Bundesverwaltungsgericht scheint ein solches Verständnis, insbesondere auch unter Berücksichtigung der in Frage stehenden Waren, fernliegend. Die Dienstleistungen richten sich sowohl an Durchschnittsabnehmer als auch an Fachleute, was ebenfalls nicht strittig ist. Zumindest letztere dürften über die erforderlichen Englischkenntnisse verfügen, um der Marke den Sinn „Anzeigenrang“ beizumessen. Umstritten bleibt, ob es sich dabei um einen Gattungsbegriff handelt und ob allenfalls die sprachliche Verfremdung dem Zeichen Kennzeichnungskraft verschaffen kann.

8.

Das Internet hat in den letzten Jahren erheblich an wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Bedeutung gewonnen. Damit einhergehend stieg auch der Stellenwert der Onlinewerbung (http://www.welt.de/webwelt/article1242489/Online-Werbung_steigt_2007_auf_Rekordhoch.html).
Wie in anderen Medien, ist man auch im Internet bedacht, die Werbung so zu platzieren, dass sie auf die Kosten bezogen eine möglichst hohe Zahl potentieller Kunden erreicht. Das Medium bietet denn auch neue Möglichkeiten zu solch gezielter Reklame. So werden bei einer Suche auf Google, der Marktführerin des Onlinewerbemarktes, nicht nur die Ergebnisse, sondern auch zur Anfrage passende kostenpflichtige Anzeigen aufgeführt. Sowohl die Resultate

als auch die Inserate werden ihrer Relevanz nach aufgelistet. Bei letzteren bestimmt sich diese anhand einer Formel, die neben dem Maximalpreis, den der Inserent pro Anklick zu bezahlen bereit ist, unter anderem auch die Anklickhäufigkeit der Annonce berücksichtigt. Google bezeichnet das Positionieren der Anzeigen in ihrer Werbeplattform Google AdWords als „ad ranking“ und die vorgenommene Positionierung als „ad rank“ (http://adwords.google.com/support/bin/answer.py?hl=en&answer=6111; http://adsense.blogspot.com/2006/02/ad-rank-explained.html; http://adwords.google.com/support/bin/answer.py?hl=en-au&answer=6300). Dabei benutzt Google letzteren Begriff entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht markenmässig, was auch daraus ersichtlich ist, dass auf der deutschsprachigen Google AdWords Seite an dessen Stelle das Wort „Anzeigenrang“ verwendet wird (http://adwords.google.com/support/bin/answer.py?hl=de&answer =6111). Ebenfalls finden sich im Internet verbreitet die zusammengeschriebenen Bezeichnungen „adranking“ und „adrank“, wobei letztere in den allermeisten Fällen nicht als Marke der Beschwerdeführerin gebraucht wird. Es lässt sich demnach festhalten, dass unter dem Terminus „adrank“ eine Bezeichnung für die Positionierung von Internetwerbung und somit ein Gattungsbegriff verstanden wird. An dessen Gemeingutcharakter vermag auch der Umstand, dass der Ausdruck nicht bzw. noch nicht die Aufnahme ins Wörterbuch gefunden hat, nichts zu ändern.

9.

Es gilt weiter zu prüfen, ob die von der Beschwerdeführerin geltend gemachte sprachliche Verfremdung des Zeichens geeignet ist, diesem Kennzeichnungskraft zu verschaffen. So sind bei der strittigen Marke AdRank die Anfangsbuchstaben der beiden zu einem Wort verbundenen Bestandteile gross geschrieben. Das Bundesverwaltungsgericht kann sich der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht anschliessen. Einerseits ist das Zusammenschreiben der Begriffe „ad“ und „rank“ verbreitet und auch nicht geeignet, den Sinngehalt des Zeichens zu kaschieren, zumal der Zusammenzug akustisch gar nicht wahrnehmbar ist. Andererseits ist das Aneinanderschreiben zweier Wortelemente und die Verwendung eines grossen Anfangsbuchstabens für das zweite ungeeignet, einem an sich gemeinfreien Zeichen einen unterscheidungskräftigen Gesamteindruck zu verleihen (RKGE in sic! 2004, 222 *smartModule und smartCore*). Der Grossbuchstabe „R“ erleichtert im Gegenteil sogar die Lesbarkeit der beiden einzelnen Wortbestandteile. Im Übrigen können auch Wortneuschöpfungen Gemeingut sein,

wenn ihr Sinn für die Kreise, an die sie sich richten, auf der Hand liegt (RKGE in sic! 2004, 775 *Ready2Snack*).

10.
Die Beschwerdeführerin beruft sich ferner darauf, dass das Zeichen AdRank in verschiedenen Ländern, namentlich in Deutschland, den Vereinigten Staaten, Australien, Japan und als Gemeinschaftsmarke eingetragen worden sei. Indessen haben nach ständiger Praxis ausländische Eintragungsentscheide keine präjudizielle Wirkung (E. MARBACH, SIWR III, Basel 1996, 30). Auch handelt es sich vorliegend nicht um einen Grenzfall, der es nahe legen würde, die ausländischen Entscheidungen als Indizien zu berücksichtigen (vgl. BGer in sic! 2005, 280 *Firemaster* und RKGE in sic! 2003, 903 *Proroot*).

11.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz der internationalen Registrierung Nr. 844 225 AdRank den Schutz in der Schweiz für die beanspruchten Dienstleistungen *publicité; conseils en gestion; analyse de marché; expertises en productivité; analyse du potentiel de marché; traitement de données numériques; traitement de données électroniques pour le compte de tiers; mise à disposition d'informations sur l'internet en matière de recherches de marché, d'expertises en productivité et d'analyses du potentiel de marché* in Klasse 35 und *services scientifiques et technologiques et services de recherche et développement y relatifs; recherche et développement pour le compte de tiers; conception d'animations informatiques; études scientifiques* in Klasse 42 zu Recht verweigert hat. Die Beschwerde ist daher als unbegründet abzuweisen.

12.
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 11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu ori-

entieren, wobei bei einem eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (Urteil des Bundesgerichts 4A.116/2007 vom 27. Juni 2007 E. 3.3 mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke.

13.
Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 ff. VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'000.- verrechnet. Der Beschwerdeführerin werden demnach Fr. 500.- nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref. IR-Nr. 844 225; Gerichtsurkunde)
- dem Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter:	Der Gerichtsschreiber:
Hans Urech	Marc Hunziker

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 8. September 2008