Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
4A.1/2005 /ast

Urteil vom 8. April 2005
I. Zivilabteilung

Besetzung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichterin Klett, Rottenberg Liatowitsch, Bundesrichter Nyffeler, Bundesrichterin Kiss,
Gerichtsschreiber Huguenin.

Parteien
Union Postale Universelle (UPU),
Beschwerdeführerin, vertreten durch Fürsprecher Dr. Jürg Simon, Lenz & Staehelin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003 Bern,
Eidgenössische Rekurskommission für Geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 12, 3003 Bern.

Gegenstand
Zurückweisung eines Markeneintragungsgesuchs,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum vom 2. Dezember 2004.

Sachverhalt:
A.
Am 20. März 2001 meldete die Union Postale Universelle (UPU) die Marke "GlobalePost" (fig.) beim Institut für Geistiges Eigentum (IGE) für eine breite Palette von Waren und Dienstleistungen (Klassen 9, 35, 36, 38, 39, 41 und 42) an. Das IGE hielt das Zeichen im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen für beschreibend. Am 6. August 2002 gab das IGE die mit der UPU bereinigte definitive Fassung der Waren- und Dienstleistungsliste wie folgt wieder:
"Liste corrigée des produits et services

La liste ci-dessous tient compte des modifications apportées par l'entrée en vigueur au premier janvier 2002 de la 8ème édition de la classification internationale des produits et services selon l'arrangement de Nice (RS 0.232. 112.9).

Classe 9

Programmes pour appareils et systèmes de traitement global pour le commerce électronique de bout en bout des données électroniques, des formalités douanières, de la messagerie électronique, des calculs de coûts et de frais, de leur ventilation, de la conversion de monnaie, de la facturation, du paiement et de l'encaissement, par tous les moyens de paiement et selon toutes les modalités, incluant une garantie de livraison et de paiement; logiciels de collecte et de conversion de données dans une banque de données en rapport avec les services susmentionnés, également fournis par voie électronique.

Classe 35

Promotion des ventes et de la publicité, location de surfaces publicitaires, en particulier sur une page Web; marketing, études de marché; conseils d'entreprise, conseil en organisation et en conduite d'entreprise; conseils d'entreprise dans le secteur du commerce électronique de bout en bout en rapport avec la logistique et le commerce de détail; conseils professionnels dans le secteur de la logistique; commerce de détail par voie électronique (aussi Internet); administration de fichiers d'adresses de clients; reproduction de documents; collecte de données dans une banque de données, notamment traitement électronique de processus économiques, financiers et douaniers, en rapport avec le commerce électronique de bout en bout, national et international, tels que le transport et la livraison de marchandises et de fonds, par voie postale et autres, les formalités douanières, la génération et la transmission électronique de messages, les calculs de coûts et de frais, leur ventilation, la conversion de monnaie, la facturation, le paiement et l'encaissement, par tous les moyens de paiement et selon toutes les modalités; service de conseil compris dans cette classe dans les domaines susmentionnés; tous ces services également fournis par
voie électronique.
Classe 36
Gestion et administration des garanties de livraison et de paiement; systèmes comptables et financiers, affaires monétaires, conversion, trafic de paiement, opérations d'encaissement, procédure douanière; conseils relatifs à tous les services susmentionnés; tous ces services également fournis par voie électronique; garantie de livraison à temps fixé; garantie de paiement; conseils d'entreprise dans le secteur du commerce électronique de bout en bout en rapport avec les affaires financières.

Classe 38

Télécommunications, en particulier transmission de données et vocale; transmission des informations et des données entre clients et entreprises par voie de télécommunications, au moyen d'ordinateurs ou par canal électronique; renseignements sur la transmission électronique de données et d'informations, ainsi que dans le secteur du développement des relations avec les clients, par les moyens de télécommunications et par canal électronique; transmission d'informations; service téléphonique tel que centres d'appel; communication de données à partir d'une base de données; services téléphoniques, de télétexte, de Téléfax et de radiotéléphonie mobile; conseils dans le secteur de la transmission électronique de documents, images, données et informations, ainsi que dans le secteur de la transmission d'informations entre clients et entreprises par voie de télécommunications, au moyen d'ordinateur ou par canal électronique; location d'une période de fonctionnement de Hardware; conseils professionnels en particulier dans les secteurs de la gestion des centres d'appels; mise à disposition de l'accès à des réseaux globaux d'ordinateurs.

Classe 39

Emballage, transport, stockage, livraison et distribution de marchandises et de monnaies scripturales; transport de lettres, objets de correspondance et tous autres objets mobiliers, tels que documents, objets de valeur, marchandises et autres produits, par tous moyens de transport; emballage, expédition et distribution d'envois, documents, objets de valeur, monnaies scripturales, marchandises et autres produits; courtage en transport; services de courrier; organisation, courtage, gestion et exécution du transport; entreposage d'objets mobiliers, tels que lettres, objets de correspondance, documents, objets de valeur, marchandises, autres produits et véhicules; location d'entrepôt pour conteneurs; service de renseignement sur le stockage; conseils professionnels, en particulier dans les secteurs de la gestion de transport.

Classe 41

Services en rapport avec la formation et le perfectionnement, en particulier dans les domaines monétaires, financiers et logistiques de tous types, en rapport avec le commerce électronique de bout en bout.

Classe 42

Elaboration des programmes de traitement de données; conseils dans le secteur du traitement des données;

location de Software; octroi de licences sur les droits de propriété intellectuelle; conseils dans le secteur de la sécurité; mise à disposition et location de l'accès à une base de données; conseils professionnels, en particulier en matière informatique; conception de pages Web, location et entretien de capacités de stockage pour l'utilisation de pages Web par des tiers; programmation et maintenance, y compris optimisation, de sites Web pour des tiers; mise à disposition de données, informations et graphiques ou images et représentations on line par banques de données ou internet; conseils concernant tous les services susmentionnés; service de conversion de données dans une banque de données."

B.

Mit Verfügung vom 22. Juli 2003 wies das IGE das Markeneintragungsgesuch Nr. 2849/2001 "GlobalePost" zurück. Die von der UPU gegen diese Verfügung eingereichte Beschwerde wurde von der Rekurskommission für Geistiges Eigentum mit Entscheid vom 2. Dezember 2004 teilweise gutgeheissen. Sie wies das IGE an, dem Markeneintragungsgesuch Nr. 2849/2001 für die folgenden Dienstleistungen zu entsprechen:

"Etudes de marché; conseils d'entreprise, conseil en organisation et en conduite d'entreprise (Klasse 35);

Conception de pages Web; programmation et maintenance, y compris optimisation, de sites Web pour des tiers (Klasse 42)"

Im Übrigen wies die Rekurskommission die Beschwerde mit der Begründung ab, mit Bezug auf die mit dem Eintragungsgesuch sonst noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen gemäss Liste vom 6. August 2002 lägen absolute Ausschlussgründe nach Art. 2 lit. a MSchG vor.

C.

Gegen den Entscheid der Rekurskommission führt die UPU Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit den folgenden Begehren:

1. Der Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum vom 2. Dezember 2004 sei aufzuheben.

2. Das Markeneintragungsgesuch Nr. 2849/2001 "GlobalePost" (fig.) sei für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen gemäss bereinigtem Verzeichnis der Erstinstanz vom 6. August 2002 im Markenregister einzutragen.

Eventualiter:

Das Markeneintragungsgesuch Nr. 2849/2001 "GlobalePost" (fig.) sei für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen gemäss bereinigtem Verzeichnis der Erstinstanz vom 6. August 2002 im Markenregister mit dem Farbanspruch "Gelb" für den Buchstaben "e" einzutragen.

3. Die Erstinstanz sei anzuweisen, die Eintragung gemäss Ziff. 2 hiervor vorzunehmen."

Die Rekurskommission beantragt Abweisung der Beschwerde, soweit auf sie einzutreten sei. Das IGE stellt die Anträge, die Beschwerde im Hauptpunkt abzuweisen und auf den Eventualantrag nicht einzutreten.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Die Beschwerdeführerin, deren Markeneintragungsgesuch vom IGE abgewiesen wurde und deren Beschwerde an die Rekurskommission grossenteils ebenfalls abgewiesen wurde, ist durch den Entscheid vom 2. Dezember 2004 berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung. Sie ist daher gemäss Art. 103 lit. a OG zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht berechtigt. Die Beschwerdeführerin kann mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich die Überschreitung oder den Missbrauch des Ermessens rügen (Art. 104 lit. a OG).

1.2 Die Eidgenössische Rekurskommission für Geistiges Eigentum ist eine richterliche Behörde im Sinne von Art. 105 Abs. 2 OG. Ihre Feststellung des Sachverhalts bindet daher das Bundesgericht, soweit sie nicht offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen erfolgt ist. Im bundesgerichtlichen Verfahren sind in solchen Fällen neue tatsächliche Behauptungen und Beweismittel grundsätzlich nur soweit zulässig, als sie die Vorinstanz von Amtes wegen hätte erheben müssen und deren Nichterheben eine Verletzung wesentlicher Verfahrensvorschriften darstellt (BGE 128 III 454 E. 1 mit Hinweisen).

2.

Gemäss Art. 2 lit. a MSchG (Markenschutzgesetz vom 28. August 1992; SR 232.11) sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren und Dienstleistun-

gen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden. Zum Gemeingut gehören insbesondere Sachbezeichnungen und Beschaffenheitsangaben, also Angaben zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen. Dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf Merkmale der Ware hinweisen, reicht dafür nicht aus. Der beschreibende Charakter des Zeichens muss vielmehr ohne besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen sein. Dabei genügt, dass dies in einem Sprachgebiet der Schweiz zutrifft (BGE 129 III 225 E. 5.1; 128 III 447 E. 1.5 mit Hinweisen). Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig ist, schliesst ihren beschreibenden Charakter nicht aus. Entscheidend ist, ob das Zeichen nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der Sprachbildung von den beteiligten Verkehrskreisen in der Schweiz als Aussage über bestimmte Merkmale oder Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung aufgefasst wird (BGE 108 II
487 E. 3; 104 Ib 65 E. 2; 103 II 339 E. 4c S. 343).

Ob ein aus mehreren Worten zusammengesetztes Zeichen Gemeingut bildet, beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den es als Ganzes hinterlässt (Marbach, Markenrecht, in SIWR, Bd. III Kennzeichenrecht, Basel 1996, S. 35). Gemeinfreie Elemente dürfen zwar in die Marke aufgenommen werden, doch muss der Hauptbestandteil kennzeichnungskräftig sein oder es müssen die unterscheidungskräftigen Elemente den Gesamteindruck prägen (David, Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Zürich 1999, N. 8 zu Art. 2 MSchG). Liegt der beschreibende Sinn eines Zeichens offen auf der Hand, kann die Möglichkeit weiterer, weniger nahe liegender Deutungen den Gemeingutcharakter nicht aufheben (RKGE, sic! 2003, 495 ff. E. 4).
2.1 Die Rekurskommission hat sich zunächst mit dem Sinn des Zeichens "GlobalePost" befasst und befunden, dass es in der deutschen Sprache in die zwei Wörter "globale Post" zerlegt wird, deren Sinn, sowohl für sich allein genommen wie auch in ihrer Kombination, dem Gemeingut zuzurechnen sei. Zerlege man das Zeichen nach englischer Lesart in die beiden Wörter "global" und "Post", bleibe der grafisch hervorgehobene, dazwischen gestellte Buchstabe "e" übrig, der bekanntlich als Abkürzung für "elektronisch" stehe, was in Verbindung mit den ebenfalls bekannten Postdienstleistungen wiederum einen naheliegenden Sinn ergebe. Vergleiche man ihn mit dem Sinn nach der deutschen Lesart, sei dieser weiter gefasst, umfasse die globale Post mit allem, was dazu gehört und nicht nur die elektronische Post. Nach beiden Lesarten ergebe sich jedoch ein beschreibender Sinn des Zeichens, das deshalb dem Gemeingut zuzurechnen sei. Sodann äusserte sich die Rekurskommission zur Frage, ob das Zeichen "GlobalePost" auch in seiner Funktion als Hinweis auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend sei, was sie - abgesehen von den bereits erwähnten Ausnahmen - bejahte. Schliesslich vermochte die Rekurskommission auch in der grafischen Gestaltung
des Zeichens keine vom Gewohnten abweichende Prägung des Gesamteindruckes zu erkennen. Weder die Hervorhebung des Buchstabens "e", der hell mit einem dunklen Umriss wiedergegeben wird, noch die Schrägstellung von "ePost" sei prägend.
2.2 Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, dass beide Sinngehalte des Zeichens "GlobalePost" eindeutig sind, hält aber dafür, dass dem Zeichen, insoweit als es zwei Lesarten zulasse, eine unbestimmte Bedeutung zukomme. Die Rekurskommission habe zu Unrecht "GlobalePost" im Zusammenhang mit Klasse 9 als beschreibend angesehen. Deren Begründung, es handle sich um Software und Programme für den Postbereich, sei entgegen zu halten, dass Klasse 9 Waren für einen unbestimmten Verwendungszweck betreffe. Auch die Dienstleistungen gemäss Klasse 35 dienten nicht unmittelbar der Abwicklung elektronischer Postdienstleistungen. Den Umschreibungen der Klassen 36, 38, 39, 41 und 42 sei ebenfalls keine Ausrichtung auf solche Dienstleistungen zu entnehmen, die nur von der Post erbracht werden könnten. Im Übrigen sei die besondere grafische Gestaltung des Buchstabens "e" für das Fehlen des Gemeingutcharakters ausschlaggebend. Ob der Buchstabe "e" in Alleinstellung die erforderliche Unterscheidungskraft hätte, sei von der Rekurskommission zwar bezweifelt worden. Es gehe hier jedoch lediglich um die Eintragungsfähigkeit und nicht um die Schutzfähigkeit. Zudem sei kein Freihaltebedürfnis gegeben, wenn wie im vorliegenden Fall eine besondere grafische
Gestaltung des Einzelbuchstabens beansprucht werde. Schliesslich stehe der Eintragungsfähigkeit nicht entgegen, dass für das "e" nicht als Einzelbuchstabe, sondern als "Bestandteil eines breiteren Begriffs" Markenschutz verlangt werde.
2.3 Die von der Beschwerdeführerin erhobenen Rügen sind unbegründet. Der Sinngehalt des aus Wörtern des Gemeingutes gebildeten Zeichens der Beschwerdeführerin ist insofern nicht mehrdeutig, als der Basisgehalt bei der "globalen Post" und der "globalen elektronischen Post" identisch ist. Die zweite Lesart vermittelt ge-

genüber der ersten lediglich eine Präzisierung, so dass sich ein weiterer und ein engerer Begriff der "globalen Post" gegenüberstehen. Dieser Umstand vermag jedoch noch keine Kennzeichnungskraft zu begründen, wie dies bei einer die Fantasie anregenden Mehrdeutigkeit eines Zeichens der Fall wäre. Wenn ein beschreibender Sinn eines Zeichens offen liegt, kann auch die Möglichkeit weiterer, weniger nahe liegender Deutungen den Gemeingutcharakter nicht aufheben, wie bereits festgehalten worden ist. Auch die zusammenhängende Schreibweise beseitigt den beschreibenden Charakter des Zeichens nicht, zumal sich die Wörter durch die unterschiedliche grafische Gestaltung, das heisst durch die Schrägstellung des Buchstabens "e" und des zweiten Wortes, sowie durch die Hervorhebung des Buchstabens "e" sogar leichter unterscheiden lassen. Da sich die grafische Gestaltung im Naheliegenden erschöpft, vermag auch sie dem zum Gemeingut gehörenden Wortzeichen keine Unterscheidungskraft zu verleihen.

2.4 Anders verhält es sich dagegen mit den für Dritte eingetragenen Marken "Eur0'choc" und "microdiamant", die nach Auffassung der Beschwerdeführerin, welche auch die Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes (Art. 8 Abs. 1 BV) rügt, mit ihrem Zeichen in Bezug auf die grafische Gestaltung vergleichbar sind. In der Marke "Eur0'choc" nimmt der in der Mitte stehende Buchstabe 0' seiner Grösse und des Apostrophs wegen eine absolut dominierende und vom Gewohnten abweichende Stellung ein. Etwas Ähnliches gilt für die Marke "microdiamant", bei der das zweite Wort "diamant" vor ein grosses, schwarzes Quadrat gestellt wird, welches als Blickfang wirkt und in dieser auffallenden Konstellation vom Gewohnten abweicht. Weil das Zeichen der Beschwerdeführerin demgegenüber eine konventionelle Gestaltung umfasst, sind die beiden Marken "Eur0'choc" und "microdiamant" mangels vergleichbarer Gestaltung auch nicht geeignet, der Beschwerdeführerin als Basis für ihren Vorwurf der Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes zu dienen. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung setzt der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht neben vergleichbaren Verhältnissen und einer ständigen gesetzwidrigen Praxis voraus, dass die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenkt (BGE 127 I 1 E. 3a S. 2 f. mit Hinweisen). Im vorliegenden Fall ist keine dieser Voraussetzungen gegeben, weshalb der Beschwerdeführerin die Berufung auf das Gebot der Gleichbehandlung nicht weiter hilft.

2.5 Unbehelflich ist schliesslich der Einwand der Beschwerdeführerin, dass die beanspruchten Waren- und Dienstleistungsklassen unbestimmte Verwendungszwecke betreffen. Die Beschwerdeführerin übersieht, dass die Frage des Gemeingutcharakters eines Zeichens im Zusammenhang mit der Ware oder Dienstleistung zu beurteilen ist, für deren Kennzeichnung es bestimmt ist. Die massgebende Frage lautet, ob ein Zeichen, wenn es von der Inhaberin für Waren oder Dienstleistungen einer bestimmten Klasse verwendet wird, von den massgebenden Verkehrskreisen als beschreibend verstanden wird. Indem die Beschwerdeführerin eine Dienstleistung aus den beanspruchten Klassen mit "GlobalePost" bezeichnet, nimmt sie in den Augen der massgebenden Verkehrskreise für sich in Anspruch, dass sie diese Dienstleistung selbst erbringt. Damit wird derselben, entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin, ein bestimmter Verwendungszweck zugeordnet. Wird aber mit Hilfe des Zeichens "GlobalePost" auf eine bestimmte Dienstleistung zur Erfüllung der Aufgaben der Beschwerdeführerin hingewiesen, übernimmt das beanspruchte Zeichen mit Bezug auf diese Dienstleistung eine beschreibende Funktion. Die Beschwerdeführerin legt im Übrigen nicht dar, dass die beanspruchten Klassen Waren oder Dienstleistungen enthalten, welche die Post nicht erbringen kann. Die Rekurskommission hat demnach das von der Beschwerdeführerin angemeldete Zeichen bundesrechtskonform als Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. a MschG qualifiziert, soweit sie es nicht in Bezug auf die in ihrem Entscheid aufgezählten Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 für schutzfähig erklärt hat.

3.

3.1 Im angefochtenen Entscheid wird darauf hingewiesen, dass die Beschwerdeführerin das Zeichen ohne Farbanspruch hinterlegt hat, was zur Folge habe, dass dieses grundsätzlich für alle Farbkombinationen Schutz beanspruche, insbesondere auch für die Kombination schwarz/weiss. Dabei handle es sich um "ein Faktum, das nichts zur Unterscheidungskraft der Marke beitrage".

Dieser Hinweis wird von der Beschwerdeführerin dahingehend gedeutet, dass nach der Beurteilung der Rekurskommission ein Farbanspruch ausgereicht hätte, um die Unterscheidungskraft des Zeichens zu begründen. Die Beschwerdeführerin stellt deshalb das Eventualbegehren, es sei das Markeneintragungsgesuch Nr. 2849/2001 "GlobalePost" (fig.) für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen gemäss bereinigtem Verzeichnis der Erstinstanz vom 6. August 2002 im Markenregister mit dem Farbanspruch "Gelb" für den Buchstaben "e" einzutragen. Zur Begründung führt sie aus, dieser Farbanspruch für den ohnehin bereits hervorgehobenen

Buchstaben ”e” würde dem Zeichen in jedem Fall genügende Unterscheidungskraft verschaffen.
3.2 Die Beschwerdeführerin übersieht, dass Begehren in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vor Bundesgericht nur insofern geändert werden dürfen, als gegenüber dem vorinstanzlichen Verfahren weniger verlangt wird oder als sie dem Entscheid der Vorinstanz angepasst werden. Unzulässig ist dagegen, durch das Vorbringen neuer oder geänderter Begehren den Streitgegenstand zu ändern oder auszuweiten (Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Zürich 1998, Rz. 939). Indem die Beschwerdeführerin für einen Teil ihrer Wortmarke, nämlich den Buchstaben ”e”, die Farbe Gelb beansprucht, bringt sie ein zusätzliches Gestaltungselement ins Spiel, das nach ihrer Intention für die Begründung der Unterscheidungskraft ausschlaggebend sein soll. Ihr Eventualbegehren läuft damit auf eine unzulässige Änderung oder Ausweitung des Streitgegenstandes hinaus, weshalb darauf nicht eingetreten werden kann.
4.
Aus diesen Gründen ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann.

Dem Verfahrensausgang entsprechend ist die Gerichtsgebühr der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1 OG). Den obsiegenden Behörden ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 159 Abs. 2 OG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 3’000.– wird der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum und der Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 8. April 2005
Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: