Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-649/2009
{T 1/2}

Urteil vom 12. November 2009

Besetzung

Richter Philippe Weissenberger (Vorsitz), Richter David Aschmann und Richter Bernard Maitre,
Gerichtsschreiberin Anita Kummer.

Parteien

Konica Minolta Business Technologies, Inc.,
1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, JP-100-0005 Tokyo,
vertreten durch E. Blum & Co. AG,
Patentanwälte und Markenanwälte VSP, Vorderberg 11,
8044 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Verfügung vom 23. Dezember 2008 betreffend Zurückweisung des Markeneintragungsgesuchs Nr. 50423/2008 "i-Option".

Sachverhalt:

A.
Am 11. Januar 2008 ersuchte die Konica Minolta Business Technologies, Inc. (nachfolgend: Beschwerdeführerin) das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: IGE, Vorinstanz) um Eintragung der Wortmarkte Nr. 50423/2008 "i-Option" für Waren der Klasse 9 (Drucker, Kopierer, Faxgeräte, Scanner und Multifunktionsgeräte, nämlich Maschinen mit Kopier-, Fax-, Druck- und Scannfunktionen, Computerbetriebssoftware für die vorgenannten Waren).

B.
Die Vorinstanz beanstandete die Anmeldung mit Schreiben vom 16. April 2008. Sie machte geltend, das Zeichen gehöre für die beanspruchten Waren zum Gemeingut und sei somit vom Markenschutz ausgenommen.

Mit Eingabe vom 17. Juni 2008 bestritt die Beschwerdeführerin den Gemeingutcharakter des Zeichens "i-Option" u.a. mit dem Hinweis auf eine Vielzahl von in der Schweiz geschützten "i-Marken" und beantragte, dem Markengesuch stattzugeben.

Mit Schreiben vom 30. September 2008 hielt die Vorinstanz an ihrer Beanstandung fest, "i-Option" könne für die beanspruchten Waren nicht als Marke geschützt werden. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, das Zeichen "i-Option" bestehe aus dem Buchstaben "i" und dem Wort "Option" , wobei "i" eine übliche Kurzform für "Internet, Information, Informationstechnologie" sei und "Option" freie Wahl, Wahlmöglichkeit bedeute. Demnach weise das Zeichen direkt auf die Art und Funktionsweise der beanspruchten Waren hin und erschöpfe sich in der banalen Kombination von beschreibenden Angaben. Für die beanspruchten Waren fehle es ihm somit an der konkreten Unterscheidungskraft. Festzuhalten sei im Weiteren, dass weder ein Anspruch auf Gleichbehandlung bestehe noch ausländischen Entscheiden eine präjudizielle Wirkung zukomme.

Am 26. November 2008 ersuchte die Beschwerdeführerin um Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung.

Mit Verfügung vom 23. Dezember 2008 wies die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch Nr. 50423/2008 "i-Option" für die beanspruch-

ten Waren der Klasse 9 wegen materiellen Mängeln zurück. Für die Gründe verwies sie auf ihr Schreiben vom 30. September 2008.

C.
Gegen diese Verfügung hat die Beschwerdeführerin am 30. Januar 2009 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben. Sie beantragt, die Verfügung der Vorinstanz vom 23. Dezember 2008 sei aufzuheben, das Markeneintragungsgesuch Nr. 50423/2008 "i-Option" gutzuheissen und die Marke "i-Option" für die beantragten Waren zum Markenschutz zuzulassen. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, der Buchstabe "i" könne für verschiedene Dinge stehen und sei nicht, wie von der Vorinstanz als "Internet" zu interpretieren. Zudem gebe die Kombination des Buchstabens "i" mit dem Wort "Option" keinen eindeutigen Sinn. Die Konsumenten fassten den Buchstaben "i" keineswegs als Stellvertreter für ein Wort auf, sondern nähmen ihn als vollwertigen, fantasievollen Markenbestandteil wahr. Da die Vorinstanz über viele Jahre vergleichbare "i"-Marken in konstanter Praxis als schutzfähig erachtet habe und weiterhin erachte, sei die Marke "i-Option" gleichermassen schutzfähig und müsse eingetragen werden. Ansonsten sei das Gleichbehandlungsgebot gemäss Art. 8 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) verletzt. Zu bemerken bleibe weiter, dass andere bedeutende Markenämter ein Zeichen wie "i-Option" nicht als beschreibend oder freihaltebedürftig, sondern als unterscheidungskräftig beurteilt hätten, was für die Schutzfähigkeit des Zeichens auch in der Schweiz spreche. Da die Beschwerdeführerin die Marke "i-Option" in zahlreichen Ländern weltweit, nicht aber in der Schweiz schützen könne, werde sie wirtschaftlich behindert.

D.
Mit Vernehmlassung vom 28. April 2009 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde vom 30. Januar 2009. Sie bringt im Wesentlichen vor, dass der Zeichenbestandteil "i" bei der Beurteilung des strittigen Zeichens "i-Option" im Gesamteindruck und in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren geprüft werde, weshalb dessen allfällige Mehrfachbedeutung nicht zur Schutzfähigkeit des Zeichens führe. Da dem Zeichen "i-Option" aufgrund des direkt beschreibenden Sinngehalts für die beanspruchten Waren der Klasse 9 die konkrete Unterscheidungskraft abgesprochen werden müsse, könne die Frage eines allfälligen zusätzlichen Freihaltebedürfnisses offen gelassen werden. Bezüglich der aufgeführten Voreintragungen könne kein Anspruch auf Gleichbehandlung geltend gemacht werde, da keine dieser Marken mit

dem strittigen Zeichen "i-Option" vergleichbar sei. Eine "konstante Praxis" vermöchten sie auch nicht zu begründen. Zu den ausländischen Eintragungen sei festzuhalten, dass ausländische Entscheide die Prüfung auf absolute Ausschlussgründe in der Schweiz nicht präjudizieren könnten. Vorliegend sei betreffend die fehlende konkrete Unterscheidungskraft von einem klaren Fall auszugehen, so dass eine blosse Indizwirkung des ausländischen Entscheids nicht zum Tragen komme.

E.
Mit Stellungnahme vom 14. September 2009 äussert sich die Vorinstanz ergänzend zum Gleichbehandlungsgebot und zu ihrer Praxis, wonach Zeichen nach dem Muster "i plus Sachbezeichnung" zurückgewiesen würden, wenn der Sinngehalt, den das Zeichen im Gesamteindruck vermittle, eine unmittelbar beschreibende Aussage im Bezug auf die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen darstelle.

F.
Mit Stellungnahme vom 29. Oktober 2009 macht die Beschwerdeführerin geltend, die Ausführungen der Vorinstanz zur Eintragungspraxis vermöchten die Ungleichbehandlung des Zeichens "i-Option" mit den vielen Voreintragungen nicht zu rechtfertigen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d 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 deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), der Vertreter hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.
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. Insofern dient die Marke dem Zweck, die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu individualisieren und von anderen Gütern zu unterscheiden, um die Verbraucher in die Lage zu versetzen, ein einmal geschätztes Produkt (oder eine Dienstleistung) in der Menge des Angebots wiederzufinden (vgl. BGE 129 III 514 E. 2.2 – LEGO). Darüberhinaus bezweckt die Marke als Herkunftsmerkmal in unmissverständlicher Weise auf den Hersteller und seinen Betrieb (bzw. den Dienstleistungserbringer) hinzuweisen (vgl. BGE 128 III 454 E. 2 – YUKON).

Zeichen, die zum Gemeingut gehören, sind vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben (Art. 2 Bst. a MSchG).

2.1 Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, denen die für die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 247). Dazu gehören unter anderem beschreibende Angaben. Diese nehmen unmissverständlich auf den Kennzeichnungsgegenstand Bezug, indem sie eine direkte Aussage über bestimmte Eigenschaften oder die Beschaffenheit der zu kennzeichnenden Ware machen. Es handelt sich namentlich um Angaben, die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Gebrauchszweck, Wert, Ursprungsort oder Herstellungsort aufgefasst zu werden. Der Umstand, dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen hindeuten, macht ein Zeichen aber noch nicht zum Gemeingut. Der gedankliche Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke für einen erheblichen Teil der schweizerischen Markenadressaten ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen ist (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2003 S. 495

E. 2 – Royal Comfort; Urteil des Bundesgerichts vom 10. September 1998 in sic! 1999 S. 29 E. 3 – Swissline; BGE 128 III 447 E. 1.5 – Première).

Das berechtigte Interesse des Wettbewerbs bzw. der konkurrierenden Unternehmen an der Schutzunfähigkeit eines Zeichens wird als Freihaltebedürfnis bezeichnet. Ein nicht unterscheidungskräftiges Zeichen wird in der Regel auch freihaltebedürftig sein. Zeichen sind nach beiden Schutzunfähigkeitsgründen des Gemeinguttatbestands zurückzuweisen, wenn sie als Ausdrücke des täglichen Sprachgebrauchs, allgemein verständlich, banal und üblich sind, auf Waren und Dienstleistung aller Art Anwendung finden und daher nicht als Hinweis auf eine betriebliche Herkunft dienen können (BGE 100 Ib 250 E. 1 – Sibel). Zu den wesentlichen oder sogar unentbehrlichen Zeichen im Sinne des Freihaltebedürfnisses und oftmals auch der mangelnden Unterscheidungskraft zählen unter anderem Buchstaben und Zahlen, sogenannte primitive oder elementare Zeichen (Marbach, a.a.O. N. 337; Ivan Cherpillod, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, S. 72). Alleinstehende Buchstaben sind aber grundsätzlich markenschutzfähig, wenn sie sich durch originelle grafische Gestaltung der Einordnung als Gemeingut entziehen (BGE 134 III 314 E. 2.3.5 – M und M Budget/M-Joy).

2.2 Hinsichtlich der Frage der Unterscheidungskraft sind die massgebenden Verkehrskreise die Abnehmer, während sich das Freihaltebedürfnis aus Sicht der Branche, d.h. der Konkurrenzunternehmen bestimmt (Roland von Büren/Eugen Marbach/Patrik Ducrey, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Aufl., Bern 2008, S. 120, N. 577). Durchschnittskonsumenten sind durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Personen; Kenntnisse, für die es besonderer Interessen oder Nachforschungen bedarf, dürfen diesfalls nicht vorausgesetzt werden (Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 41).

Die beanspruchten Waren der Klasse 9 (Drucker, Kopierer, Faxgeräte, Scanner und Multifunktionsgeräte, nämlich Maschinen mit Kopier-, Fax-, Druck- und Scannfunktionen, Computerbetriebssoftware für die vorgenannten Waren) richten sich sowohl an Fachleute als auch an Durchschnittskonsumenten. Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft des Zeichens ist somit vom Verständnis des Durchschnittskonsumenten und für die Beurteilung der Freihaltebedürftigkeit von demjenigen der Konkurrenten auszugehen.

2.3 Zur Beurteilung des Gemeingutcharakters eines Zeichens stützt sich die Behörde auf einschlägige Wörterbücher und Lexika. Die diesbezüglichen Nachforschungen können durch eine Internet-Recherche ergänzt werden. Das Internet kann insbesondere dazu dienen, die Banalität eines Begriffes oder einer Begriffskombination sowie deren Üblichkeit im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren zu belegen (Urteile des Bundesverwaltungerichts B-181/2007 vom 21. Juni 2007 E. 4.4 – Vuvuzela, B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 3.1 – Mobility und B-7420/2006 vom 10. Dezember 2007 E. 2.3 – Workplace; MARBACH, a.a.O., N. 228 ff.; Richtlinien in Markensachen des IGE vom 1. Juli 2008, 3.10, S. 64 f.).

2.4 Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Dabei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Ist die Marke aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise auch nur nach einer Landessprache schutzunfähig, so ist die Eintragung zu verweigern (Entscheide der RKGE in sic! 2001 S. 28 E. 2 – Levante und in sic! 2005 S. 21 E. 9 – Gelactiv*)*. Sobald die massgeblichen Verkehrskreise im Wortbestandteil einer Marke grundsätzlich verschiedene Bedeutungen erkennen, ist zu prüfen, welche im konkreten Zusammenhang dominiert. Wenn ein beschreibender Sinn eindeutig ist und ohne Gedankenaufwand erkannt wird, kann die Möglichkeit weiterer, weniger nahe liegender Deutungen die Zugehörigkeit der Marke zum Gemeingut nicht aufheben (Entscheide der RKGE in sic! 2003 S. 496 E. 4 – Royal Comfort und in sic! 2000 S. 592 E. 4 – Clearcut; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-181/2007 vom 21. Juni 2007 E. 3 – Vuvuzela und B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 3.4 – Chocolat Pavot [fig.]).

3.
Vorliegend ist zunächst zu prüfen, ob das Zeichen „i-Option“ dem Gemeingut zuzurechnen und deshalb vom Markenschutz auszuschliessen ist.

3.1 Die Vorinstanz macht geltend, "i" sei eine übliche Kurzform für "Internet, Information, Informationstechnologie". Im Bereich der beanspruchten Waren werde der Begriff in der Regel im Zusammenhang mit speziellen Funktionen eines Modells verwendet, d.h. er weise darauf hin, mit was für Funktionen das Modell ausgerüstet sei bzw. welche Wahlmöglichkeiten der Benutzer habe. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren stehe der Sinngehalt "Internet-Wahlmöglichkeit, Internet-Ausführung" im Vordergrund, weshalb das Zeichen in direkter Weise die Waren der Klasse 9 beschreibe. Der Abnehmer dieser Waren werde das Zeichen unmittelbar und ohne Gedankenaufwand da-

hingehend verstehen, dass die so bezeichneten Geräte über eine Internet-Wahlmöglichkeit verfügten. D.h. es handle sich um Ausführungen, welche Zugriff auf das Internet ermöglichten und so ausgerüstet seien, dass gewisse Funktionen über das Medium Internet abgewickelt werden könnten (Drucker und Multifunktionsgeräte mit Internetzugriff und E-Mailfunktion). Das Zeichen weise somit direkt auf die Art und Funktionsweise der beanspruchten Waren. Im Übrigen führe die Kombination der Begriffe zu keinem über die Addition der Bedeutungen hinausgehenden Sinngehalt. Das Zeichen erschöpfe sich in der banalen Kombination von beschreibenden Angaben. Da das Zeichen rein beschreibend sei, könne der Abnehmer in diesem keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen, weshalb es ihm für die genannten Waren an der konkreten Unterscheidungskraft fehle. Sofern sich die Prüfung der Freihaltebedürftigkeit nicht ohnehin erübrige, sei festzuhalten, dass das Zeichen aufgrund seines direkt beschreibenden Sinngehalts für andere Gewerbetreibende von Bedeutung und deshalb für den geschäftlichen Verkehr freizuhalten sei.

3.2 Die Beschwerdeführerin macht demgegenüber geltend, die Schlussfolgerung der Vorinstanz, wonach "i" für Internet stehe, weshalb sich aus dem Zeichen "i-Option" die Bezeichnung "Internet-Wahlmöglichkeit"ergebe, sei nicht zutreffend. Die Kombination des Buchstabens "i" mit dem Wort "Option" ergebe keinen eindeutigen Sinn. Der Buchstabe "i" könne für andere Dinge als nur gerade Internet stehen und müsse nicht zwangsläufig stellvertretend für einen anderen Ausdruck stehen. Die "i"-Marken seien ausserdem so zahlreich, dass die Konsumenten bei deren Auftreten den Buchstaben "i" keineswegs als Stellvertreter für ein Wort auffassten, sondern als vollwertigen, fantasievollen Markenbestandteil wahrnähmen. Sollte der Buchstabe "i" als beschreibend für Internet gedeutet werden, so müsste dies auf alle anderen "i"-Marken in dieser Klasse angewendet werden, was nicht der Fall sei.

3.3 Um beurteilen zu können, ob "i-Option" in Bezug auf die beanspruchten Waren der Klasse 9 einen beschreibenden Charakter hat, ist die Zeichenkombination "i-Option" als Ganzes zu betrachten. Zu diesem Zweck ist zunächst der Sinngehalt der einzelnen Bestandteile zu ermitteln und sodann zu prüfen, ob das Zeichen in seinem Gesamteindruck einen logischen Sinn ergibt, der von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Fantasieaufwand als Sachbezeichnung aufgefasst wird (Entscheide der RKGE in sic! 2003 S. 495 E. 2 – Royal Comfort und in sic! 2004 S. 775

E. 4 – Ready2Snack; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6910/2007 vom 25. Februar 2008 E. 6 – 2LIGHT).

3.3.1 Das strittige Zeichen "i-Option" besteht aus einer Kombination des Buchstabens "i" und des Wortes "Option", mit einem Bindestrich verbunden. Das Wort "Option" kommt vom lateinischen optio "freier Wille, Belieben" und bedeutet Möglichkeit, Wahl(möglichkeit), Vorkaufsrecht und Vorrecht (Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. Mannheim 2006). Im Französischen und Englischen wird der Begriff "Option" gleich oder zumindest ähnlich verwendet. Mit dem Begriff "Option" wird ausgedrückt, dass verschiedene Möglichkeiten bzw. eine Wahl zwischen weiteren Möglichkeiten besteht. Es handelt sich somit um eine auf zahlreiche Waren- und Dienstleistungen anwendbare Bezeichnung.

Ein durchschnittlicher Abnehmer fasst den Markenbestandteil "Option" sodann auch sofort als Beschreibung einer Wahlmöglichkeit im Zusammenhang mit der Bedienung des gekennzeichneten Geräts auf. Im Weiteren hat der Begriff "Option" für Benutzer von Druckern, Kopiergeräten, Faxgeräten, Scannern und Multifunktionsgeräten in allen Landessprachen eine zentrale Bedeutung. In den jeweiligen Gebrauchsanweisungen wird der Begriff "Option" gebraucht, um die möglichen Funktionen dieser Geräte zu beschreiben. Der Begriff "Option" gehört somit zum notwendigen und im Geschäftsverkehr üblichen Sprachgebrauch, um die Funktionen der beanspruchten Geräte zu erklären. Die Bedeutungsnähe, Verständlichkeit und der Zusammenhang von "Option" mit den beanspruchten Waren sind demnach offensichtlich.

3.3.2 Der Buchstabe "i" ist der neunte Buchstabe des lateinischen Alphabets und ein Vokal. Beim zu beurteilenden Zeichen "i-Option" ist der Buchstabe "i" als Kleinbuchstabe dargestellt. Er könnte als Wortmarke aber auch als Grossbuchstabe verwendet werden. Der Buchstabe "i" kann für sich verschiedene Bedeutungen annehmen, je nachdem, in welchem Kontext er steht. Denkbar sind u.a. das Autokennzeichen für "Italien" (das freilich in der Regel gross geschrieben wird), das Hinweiszeichen auf Informationsstellen, das englische Wort für "Ich", die römische Zahl 1 sowie der Hinweis auf das Internet (vgl. Entscheid der RGKE in sic! 2004 S. 96 E. 7 – Ipublish). Das Abkürzungsverzeichnis "www.acronymfinder.com" nennt 46 verschiedene Bedeutungen des Buchstabens "i", darunter auch die von der Vorinstanz hervorgehobenen Bedeutungen "Internet" und "Information" (während die von der Vorinstanz ebenfalls genannte "Informationstechnologie mit "IT" abgekürzt wird). Zudem handelt es sich beim Buchstaben "i" um

einen Einzelbuchstaben, der als solcher ursprünglich nicht unterscheidungskräftig ist (BGE 134 III 314 E. 2.3.5 – M Budget/M-Joy).

3.3.3 Wird das Zeichen "i-Option" gesamthaft betrachtet, so kann der Buchstabe "i" verschiedene Bedeutungen haben. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und in Verbindung mit dem Wort "Option" steht jedoch eine technische und elektronische Bedeutung des Buchstabens "i" eindeutig im Vordergrund. Die Interpretation des Buchstabes "i" als Abkürzung für das Internet drängt sich dabei für einen durchschnittlichen Verbraucher auf, auch wenn "i" keine allgemein anerkannte Abkürzung für "Internet" ist.

Das Zeichen "i-Option" weist demnach darauf hin, dass die so bezeichneten Geräte eine technische Option beinhalten und allenfalls über einen Internetzugang verfügen. Für einen durchschnittlichen Abnehmer bleibt jedoch unklar, was die Option genau bedeutet. Die Bedeutung ergibt sich nicht sofort aus der Marke selbst. Unabhängig von der genauen Bedeutung des Zeichens "i-Option" trägt der Buchstabe "i" als solcher jedoch nichts Wesentliches bei, um den beschreibenden Charakter des Markenbestandteils "Option" abzuschwächen. Das Zeichen wird durch die Kombination des Einzelbuchstabens "i" mit dem unterscheidungsschwachen und für den Verkehr unentbehrlichen Markenbestandteil "Option" nicht unterscheidungskräftig bzw. unterscheidungskräftiger. Auch kann im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren im Zeichen "i-Option" kein Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen erkennt werden. Das Zeichen "i-Option" hat somit für den Durchschnittskonsumenten ohne besondere Gedankenarbeit und ohne besonderen Fantasieaufwand eine beschreibende Bedeutung für die beanspruchten Waren der Klasse 9 und wird als produktbezogene Aussage wahrgenommen. Das Zeichen ist nicht unterscheidungskräftig (vgl. zum Ganzen: Entscheide der RKGE in sic! 1997 S. 563 E. 2 – U-Modul und in sic! 2000 S. 704 E. 7 – M Power; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6910/2007 vom 25. Februar 2008 E. 7 – 2LIGHT, B-1580/2008 vom 19. Mai 2009 E. 2.3 – A-Z, und B-8320/2007 vom 13. Juni 2008 E. 5.1.2 iBond/HY-BOND RESIGLASS).

3.4 Festzuhalten ist im Weiteren, dass die Bezeichnung "i-Option" nicht nur von der Beschwerdeführerin, sondern beispielsweise auch vom deutschen Anbieter ineo/develop zur Bezeichnung der Möglichkeit verwendet wird, von einem Fax oder Drucker usw. aufs Internet zu gelangen. Die Freihaltebedürftigkeit des Zeichens "i-Option" kann aber letztlich offen gelassen werden, da es dem Zeichen bereits an der kon-

kreten Unterscheidungskraft fehlt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7424/2006 vom 12. November 2007 E. 3.5 – Bona).

3.5 Die Beschwerdeführerin weist noch auf die ausländische Eintragungen in den USA und der Europäischen Gemeinschaft der Marke "i-Option" hin. Sie führt diese Eintragungen als Indiz für die Eintragungsfähigkeit der angefochten Marke auf. Massgeblich für die absoluten Ausschlussgründe sind jedoch einzig die Verhältnisse in der Schweiz. Ausländischen Eintragungsentscheiden wird grundsätzlich keine Präjudizwirkung zugesprochen, in Grenz- und Zweifelsfällen kommt ihnen nicht mehr als eine Indizwirkung zu (BGE 129 III 225 E. 5.5 – Masterpiece I). Wie dargelegt, handelt es sich hier aber nicht um einen Grenzfall.

4.
Die Beschwerdeführerin macht im Weiteren geltend, es bestünden insgesamt 53 Voreintragungen von "i"-Marken in der Klasse 9 (39 schweizerische und 14 internationale "i"-Marken mit Schutz in der Schweiz) und 11 weitere "i"-Marken, die nicht Waren und Dienstleistungen der Klasse 9 beanspruchen. Sie nennt dabei eine Reihe von "i"-Marken (u.a. "IDOCUMENT", "IPROJECT", "IPUBLISH", "i-mode", "iGuide", "ICAL"), die von der Vorinstanz als schutzfähig angesehen und eingetragen worden seien. Zudem trage die Vorinstanz weiterhin "i"-Marken ein, insbesondere auch für Waren der Klasse 9. Sofern die Vorinstanz den Buchstaben "i" als Hinweis auf "Internet verstehe, treffe dies auch auf die aufgeführten Voreintragungen zu. Da die Vorinstanz über viele Jahre solche "i"-Marken in konstanter Praxis als schutzfähig erachtet habe und weiterhin erachte, sei die Marke "i-Option" gleichermassen schutzfähig und müsse deshalb eingetragen werden. Ansonsten sei das Gleichbehandlungsgebot gemäss Art. 8 BV verletzt. Die von der Vorinstanz beispielhaft für ihre Prüfungsgrundsätze aufgeführten "i-Marken" (u.a. "ISCHOOL", "ICHAT", "iGUIDE", "IDIARY") seien teilweise lediglich für spezifische Software zurückgewiesen worden. Diese Zurückweisungen vermöchten aber keine gefestigte Praxis im Umgang mit "I plus Substantiv-Marken" aufzuzeigen. Die Beurteilung der Schutzfähigkeit von "I plus Substantiv-Marken" erfolge nicht nach klaren Richtlinien, sondern hänge massgeblich von der Ermessensausübung der Vorinstanz ab.

4.1 Die Vorinstanz macht in ihrer Vernehmlassung vom 28. April 2009 geltend, die Verwendung des Buchstabens "i" als Zeichenelement bei der beanspruchten Klasse 9 könne für sich alleine noch keinen Anspruch auf Gleichbehandlung begründen, da insbesondere die Klas-

se 9 verschiedenste Waren enthalten könne, für welche die Bedeutung "Internet" keinen beschreibenden Sinn ergebe. Zudem seien ein Grossteil der aufgeführten Voreintragungen zwischen 5 und 6 Jahre alt. Alte Voreintragungen entsprächen nicht der aktuellen Praxis, weshalb Voreintragungen vor 2001 unter dem Aspekt des Gleichbehandlungsgrundsatzes unbeachtlich seien. In der Zwischenzeit habe sich der Stand der Technik weiterentwickelt. Gewisse eingetragene "i"-Marken würden heute anders beurteilt werden. Einige der in Klasse 9 eingetragenen "i"-Marken seien aufgrund nicht vergleichbarer Warenverzeichnisse unbeachtlich und bei anderen ergäbe die Zeichenbildung "i" in Kombination mit dem zweiten Zeichenbestandteil kein direkt beschreibender Sinngehalt für die jeweiligen Waren. Aus den in der Beschwerde aufgeführten Voreintragungen könne somit kein Anspruch auf Gleichbehandlung geltend gemacht werde, da keine dieser Marken mit dem strittigen Zeichen "i-Option" vergleichbar sei. Auch eine "konstante Praxis" vermöchten sie nicht zu begründen.

Mit Stellungnahme vom 14. September 2009 bringt die Vorinstanz ergänzend vor, die Praxis des Instituts bestehe darin, Zeichen nach dem Muster "i plus Sachbezeichnung" zurückzuweisen, wenn der Sinngehalt, den das Zeichen im Gesamteindruck vermittle, eine unmittelbar beschreibende Aussage im Bezug auf die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen darstelle. Es werde in Zukunft nicht beabsichtigt, von dieser Praxis abzuweichen. Einige der aufgeführten Zeichen seien eingetragen worden, weil sie aufgrund ihres Sinngehalts als nicht unmittelbar beschreibend gewertet worden seien (z.B. CH 504355 iDocument, CH 504768 iProject, CH 762634 IDISK); andere seien aufgrund ihres beschreibenden Charakters für Waren und Dienstleistungen der Klasse 9 zurückgewiesen worden (z.B. CH 507319 ICALENDER, CH 507117 iGuide). Das Zeichen CH 515980 IPUBLISH sei aufgrund des Entscheids der ehemaligen Rekurskommission eingetragen worden, habe aber nicht zu einer Praxisänderung veranlasst, da die originäre Schutzfähigkeit ausdrücklich offen gelassen worden sei.

4.2 Nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln (Art. 8 Abs. 1 BV). Die gleiche Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei rechtlich gleiche Sachverhalte unterschiedlich beurteilen (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 28). Wegen der Problematik einer erneuten Beurteilung der Eintragungsfähigkeit einer Marke, die seit Jahren im Markenregister eingetragen ist, muss das Kriterium, wonach Sachverhalte "ohne weiteres" vergleichbar sein müssen, restriktiv angewendet wer-

den, zumal bereits geringfügige Unterschiede im Hinblick auf die Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Zeichens von grosser Bedeutung sein können (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-653/2009 vom 14. April 2009 E. 7.1 – Express Advantage). Es muss sich für eine Vergleichbarkeit allerdings nicht um die gleichen Waren oder Dienstleistungen handeln (Entscheid der RKGE in sic! 2004, S. 575 – Swiss Business Hub; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1710/2008 vom 6. November 2008 E. 4.1 – SWISTEC). Ein Anspruch auf Eintragung eines Zeichens unter dem Titel der Gleichbehandlung besteht nur, wenn beim Präzedenzfall das Recht richtig angewendet worden ist. Weicht die Praxis in Einzelfällen vom Recht ab, kann aufgrund eines solchen Voreintrags kein Recht auf Gleichbehandlung im Unrecht geltend gemacht werden. 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 E. 4.3 – Firemaster, Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2052/2008 vom 6. November 2008 E. 4.2 – Kugeldreieck [fig.], B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 10 – Afri Cola und B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 9 – Chocolat Pavot [fig.]).

4.3 Die Vorinstanz hat sich mit Vernehmlassung vom 28. April 2009 bzw. Stellungnahme vom 14. September 2009 eingehend mit der Vergleichbarkeit der von der Beschwerdeführerin genannten voreingetragenen Zeichen mit "i-Option" auseinandergesetzt. Den Ausführungen der Vorinstanz ist weitgehend zu folgen. So ist der Vorinstanz insbesondere zuzustimmen, wenn sie ausführt, dass Marken älteren Datums für den Aspekt der Gleichbehandlung unbeachtlich seien, sofern sie nicht die aktuelle Eintragungspraxis der Vorinstanz widerspiegelten (vgl. Entscheid der RKGE in sic! 2004, S. 575 E. 8 – Swiss Business Hub; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2052/2008 vom 6. November 2008 E. 4.2 – Kugeldreieck [fig]). Für die Vergleichbarkeit der angeführten Zeichen ist nicht ausreichend, dass die Marken gleich wie das Zeichen "i-Option" aufgebaut sind, d.h. in der Regel aus einem englischen Wort bestehen (Substantiv bzw. Adjektiv), dem der gross oder klein geschriebene Buchstabe "i" entweder unmittelbar oder mit Bindestrich vorangestellt ist. Die angeführten Zeichen ergeben im Gesamteindruck grösstenteils keinen direkt beschreibenden Sinngehalt für die beanspruchten Waren. Die Substantive und Adjektive sind zu unbestimmt, als dass sie als unmittelbar beschreibend qualifiziert wer-

den könnten. Die Vorinstanz äussert sich sodann in ihrer Stellungnahme vom 14. September 2009 klar zu ihrer Praxis. Dass einzelne Zeichen in Bezug auf die beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen heute möglicherweise als beschreibend angesehen werden müssten, kann hier dahinstehen, da einige wenige vergleichbare und fälschlicherweise eingetragene Zeichen für eine Gleichbehandlung im Unrecht nicht ausreichen und keine rechtswidrige Praxis der Vorinstanz zu begründen vermögen. Aus diesen Gründen kann nicht gesagt werden, dass eine ständige gesetzeswidrige Praxis vorliegt, von der die Vorinstanz auch in Zukunft nicht abzuweichen gedenke. Die Voraussetzungen des Anspruchs auf Gleichbehandlung bzw. Gleichbehandlung im Unrecht sind somit nicht gegeben.

5.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Zeichen "i-Option" im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 9 Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG darstellt. Die Vorinstanz hat die Eintragung der Marke "i-Option" zu Recht zurückgewiesen. Die Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist daher abzuweisen.

6.

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 73.320.2]). 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 orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 – Turbinenfuss [3D]). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. 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).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'500.– verrechnet. Der Beschwerdeführerin sind daher nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils Fr. 1'000.– aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten.

3.
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. MA-Prüf1 Ws/50423/2008; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter:	Die Gerichtsschreiberin:
Philippe Weissenberger	Anita Kummer

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 Abs. 2 Bst. b Ziff. 2, 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 der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 17. November 2009