Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
4A.6/2003 /lma

Urteil vom 14. Januar 2004
I. Zivilabteilung

Besetzung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichter Walter, Nyffeler,
Gerichtsschreiber Mazan.

Parteien
Deutsche Bahn AG,
Beschwerdeführerin, vertreten durch Frau Dr. Magda Streuli-Youssef und Herrn Dr. Mark Reutter, Rechtsanwälte,

gegen

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

Gegenstand
Markeneintragung,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum vom 10. Oktober 2003.

Sachverhalt:
A.
Die Deutsche Bahn AG (Beschwerdeführerin) ist Inhaberin der internationalen Marke Nr. 735'277 "BahnCard" die am 18. Februar 2000 für die folgenden Dienstleistungen eingetragen wurde:

Klasse 36: Services financiers, notamment émission de cartes privatives au format carte-chèque utilisées comme des cartes de crédit et des cartes de paiement; traitement de paiements effectués au moyen de ces cartes privatives.

Klasse 39: Transport de personnes et de marchandises par voie ferrée, véhicules à moteur et bateaux, services de bagages non réclamés, stockage de marchandises, organisation et mise au point de modes de transport pour touristes.

Klasse 42: Services d'hébergement et de pension en hôtels et restaurants; organisation et mise au point d'hébergements temporaires pour touristes.

Die Beschwerdeführerin beanspruchte den Schutz dieser Marke auch in der Schweiz.
B.
Das Institut für geistiges Eigentum (IGE) erklärte sich bezüglich der Dienstleistungsklasse 42 zur Schutzgewährung bereit. Demgegenüber verweigerte das IGE mit Verfügung vom 20. Dezember 2002 den Schutz bezüglich der Dienstleistungsklassen 36 und 39. Gegen diese Schutzverweigerungsverfügung erhob die Beschwerdeführerin Beschwerde an die Eidgenössische Rekurskommission für Geistiges Eigentum, und beantragte im Wesentlichen, dass der Marke "BahnCard" in der Schweiz auch für die in Klasse 36 und 39 beanspruchten

Dienstleistungen der Schutz zu gewähren sei. Mit Entscheid vom 10. Oktober 2003 wies die Rekurskommission die Beschwerde ab.
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 4. November 2003 beantragt die Beschwerdeführerin im Wesentlichen, der Entscheid der Rekurskommission sei aufzuheben, die Marke "BahnCard" in der Schweiz vollumfänglich zum Schutz zuzulassen und das Institut für Geistiges Eigentum zur Eintragung der Marke "BahnCard" ins Schweizerische Markenregister anzuweisen.
Die Rekurskommission beantragt die Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht ist zulässig gegen Entscheide der Eidgenössischen Rekurskommission über die Verweigerung einer Markeneintragung (vgl. Art. 98 lit. e OG). Die Rekurskommission hat nicht im Widerspruchsverfahren nach Art. 31 ff. MSchG [SR 232.11]entschieden, so dass keine Ausnahme nach Art. 36 Abs. 3 MSchG gegeben ist. Die vorliegende Beschwerde wurde sodann rechtzeitig (Art. 106 OG) und entsprechend den Formvorschriften (Art. 108 OG) durch die vom angefochtenen Entscheid berührte Partei (Art. 103 lit. a OG) eingereicht, so dass darauf einzutreten ist.
2.
Nach Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG weist das IGE ein Eintragungsgesuch zurück, wenn absolute Ausschlussgründe vorliegen. Vom Markenschutz absolut ausgeschlossen sind nach Art. 2 lit. a MSchG insbesondere Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden.
2.1 Im vorliegenden Fall ist umstritten, ob die beanspruchte Marke "BahnCard" zum Gemeingut gehört. Für den Fall, dass die Marke dem Gemeingut zuzuordnen sein sollte, wird von der Beschwerdeführerin nicht behauptet, sie habe sich im Verkehr durchgesetzt. Streitig ist somit allein der Gemeingutcharakter. Als freihaltebedürftiges Gemeingut gelten u.a. Zeichen, denen die für die Individualisierung der betreffenden Waren oder Dienstleistungen erforderliche Unterscheidungskraft fehlt. Dazu zählen insbesondere 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 Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 129 III 514 E. 4.1 S. 524 f. m.w.H.).
2.2 Das Zeichen "BahnCard" ist eine Zusammensetzung aus einem deutschen und einem englischen Wort. Das deutsche Wort "Bahn" wird allgemein im Sinn von "Eisenbahn" verstanden, wenn es allein oder am Anfang einer Wortkombination (z.B. Bahnhof, Bahnbillet etc.) steht. Dabei bezeichnet das Wort "Bahn" sowohl das Verkehrsmittel als solches als auch das Bahnunternehmen (z.B. Deutsche Bahn, Schweizerische Bundesbahn etc.). Das englische Wort "Card" bedeutet "Karte". In der Schweiz ist es im Zusammenhang mit Kredit- und Kundenkarten allgemein bekannt geworden (EUROCARD und MASTERCARD, die COOP-Kundenkarte SUPERCARD, die POSTCARD, die TAXCARD etc.). Die Wortverbindung "BahnCard" führt somit unmittelbar zum Begriff einer Kredit- oder Kundenkarte eines Bahnunternehmens.
2.3 In der Klasse 36 beansprucht die Beschwerdeführerin das Zeichen "BahnCard" für Finanzdienstleistungen, insbesondere für die Ausgabe von "cartes privatives" in Kreditkartenformat. Unter "cartes privatives" sind persönliche Karten bzw. Kundenkarten zu verstehen. In diesem Zusammenhang hat die Vorinstanz ausgeführt, das Zeichen "BahnCard" besitze in Bezug auf die Dienstleistung der Herausgabe solcher Kundenkarten und der Bearbeitung der damit getätigten Zahlungen keine Unterscheidungskraft. Dieser Auffassung kann beigepflichtet werden. Das Zeichen "BahnCard" bezeichnet wie erwähnt die Kundenkarte eines Bahnunternehmens. Dabei wird aus dem Zeichen nicht ersichtlich, um welches von verschiedenen möglichen Bahnunternehmen es sich handelt. Dem Zeichen fehlt ein individualisierendes Merkmal, das dem Publikum die Zuordnung der "BahnCard" zu einem bestimmten Bahnunternehmen ermöglichen würde. Gleichgültig ist dabei, ob die "BahnCard" als Kreditkarte und/oder als Rabattinstrument verwendet wird. Für beide Verwendungszwecke ist die "BahnCard" vom angesprochenen Publikum ohne weiteres als Kundenkarte eines Bahnunternehmens zu erkennen. Das Zeichen "BahnCard" besitzt somit bezogen auf die Kundenkarte eines Bahnunternehmens und damit auch in
Bezug auf die Dienstleistungen der Herausgabe solcher Kundenkarten und der Bearbeitung der damit getätigten

Zahlungen, keine Unterscheidungskraft.
2.4 In der Klasse 39 beansprucht die Beschwerdeführerin das Zeichen "BahnCard" für Transportdienstleistungen. Die Vorinstanz hat dazu ausgeführt, das Zeichen "BahnCard" bezeichne eine von einem Bahnunternehmen herausgegebene Abonnement- oder Kundenkarte, mit der die von diesem Unternehmen angebotenen Transportdienstleistungen bezahlt, auf Kredit genommen oder mit gewissen Vergünstigungen erworben werden könnten. Als nicht unterscheidungskräftige Bezeichnung einer Kunden- oder Abonnementkarte beschreibe dieses Zeichen zwar nicht eine Transportdienstleistung im engeren Sinne, sondern ein Hilfsmittel zu deren Vertrieb. Ein solches Hilfsmittel bilde aber in einem weiteren Sinne einen Teil dieser Dienstleistung. Auch diesbezüglich ist der angefochtene Entscheid nicht zu beanstanden. Mit einer von einem Unternehmen herausgegebenen Kredit- oder Kundenkarte erhält der Kunde - beispielsweise durch Kredit- oder Rabattgewährung - erleichterten Zugang zu den angebotenen Dienstleistungen. Insofern beschreibt das Wort "BahnCard" zwar nicht unmittelbar die betreffenden Dienstleistungen, aber doch ein Hilfsmittel zu deren Benützung und damit einen Teil der Dienstleistung. Dabei erschöpft sich das Zeichen "BahnCard" in einer Beschreibung der in
der Karte verkörperten Dienstleistung, ohne dass ein unterscheidungskräftiges Merkmal zu erkennen wäre, welches dem Publikum eine Zuordnung der "BahnCard" zu einem bestimmten Bahnunternehmen erlauben würde.
2.5 Aus diesen Gründen hat die Rekurskommission das Zeichen "BahnCard" zutreffend dem Gemeingut zugeordnet. Dass das Zeichen aufgrund von Verkehrsdurchsetzung Unterscheidungskraft gewonnen hätte, wird von der Beschwerdeführerin wie erwähnt nicht behauptet.
3.
Auch aus dem Hinweis, die Marke "BahnCard" sei in Deutschland zum Schutz zugelassen worden, vermag die Beschwerdeführerin nichts abzuleiten. Der Umstand, dass ein Zeichen im Ausland eingetragen wurde, darf zwar beim Eintragungsentscheid mitberücksichtigt werden, ist aber nach ständiger Praxis nicht massgebend für die Registrierung in der Schweiz. Ob ein Zeichen beschreibenden Charakter hat und insofern zum Gemeingut gehört, beurteilt sich aufgrund des Eindrucks, den das Zeichen in der Schweiz erweckt (BGE 129 III 225 E. 5.5 S. 229 m.w.H.).
4.
Aus diesen Gründen ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig (Art. 156 Abs. 1 OG). Da keine private Gegenpartei am Verfahren beteiligt ist, ist keine Parteientschädigung zuzusprechen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
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 sowie dem Eidgenössischen Amt für das Handelsregister schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 14. Januar 2004
Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: