Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-7405/2006
{T 1/2}

Urteil vom 21. September 2007

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richter Claude Morvant, Richter David Aschmann;
Gerichtsschreiber Said Huber.

Parteien

Mobility Genossenschaft,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Patrick Troller und Fürsprecher Silvan Meier,
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Vorinstanz.

Gegenstand

Markeneintragungsgesuch CH 00950/2004 - MOBILITY.

Sachverhalt:

A.
Mit Eingangsdatum vom 12. März 2004 ersuchte die Beschwerdeführerin die Vorinstanz um Schutz für die Wortmarke 00950/2004 MOBILITY für Waren der Klasse 12 ("Fahrzeuge") und Dienstleistungen der Klassen 35 ("Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten"), 36 ("Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte"), 38 ("Telekommunikation mit Einsatz von EDV-Mitteln"), 39 ("Transportwesen, insbesondere Transport mit Kraftfahrzeugen; Vermietung von Fahrzeugen, Garagen und Parkplätzen; Beförderung von Passagieren, Chauffeurdienste, Kurierdienste; Veranstaltung von Reisen, Buchung von Reisen und Reservierungsdienste für Reisen") und 42 ("Forschungen auf dem Gebiet der Technik, technische Projektplanungen").

B.
Am 28. April 2004 beanstandete die Vorinstanz das Eintragungsgesuch mit der Begründung, MOBILITY beschreibe direkt die Zweckbestimmung der beanspruchten Fahrzeuge der Klasse 12 beziehungsweise der Dienstleistungen der Klassen 38, 39 und 42. Für Transportdienstleistungen, Fahrzeuge und Forschung sei Mobilität von zentraler Bedeutung, weshalb dem Zeichen die konkrete Unterscheidungskraft abgehe. Dasselbe gelte für gewisse Bereiche der Telekommunikation (z.B. Mobiltelefonie). Demgegenüber könne MOBILITY für Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 zugelassen werden.

C.
Mit Eingabe vom 14. Juni 2004 äusserte die Beschwerdeführerin Zweifel an diesen Beanstandungen und hielt fest, selbst wenn das Zeichen MOBILITY für einzelne der beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht ursprünglich unterscheidungskräftig sein sollte, habe es sich inzwischen zumindest im Verkehr als Marke durchgesetzt. Zur Substanzierung des Antrags, MOBILITY als durchgesetzte Marke einzutragen, reichte die Beschwerdeführerin entsprechende Dokumente ein.

D.
In der Folge erachtete die Vorinstanz am 1. September 2004 die Verkehrsdurchsetzung für die Dienstleistung "Vermietung von Fahrzeugen" als glaubhaft gemacht. Im Übrigen wurde an der teilweisen Zurückweisung des Gesuchs festgehalten.

E.
Am 3. Mai 2005 nahm die Beschwerdeführerin ausführlich zur Unterscheidungskraft, zum Freihaltebedürfnis und zur Verkehrsdurchsetzung von MOBILITY Stellung und reichte entsprechende Belege ein.

F.
Am 3. August 2005 hielt die Vorinstanz an ihrer Zurückweisung für die beanstandeten Fahrzeuge und Dienstleistungen fest und erläuterte ausführlich, weshalb das strittige Zeichen sich nicht für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen durchgesetzt habe. Insbesondere hielt die Vorinstanz fest, zum Gemeingut zählten auch Zeichen, welche im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen üblich seien und denen daher die Unterscheidungskraft fehle, weshalb die Frage der Freihaltebedürftigkeit grundsätzlich offen bleiben könne.

G.
Am 15. November 2005 bestätigte die Beschwerdeführerin erneut mit einlässlicher Begründung ihren Standpunkt, wonach MOBILITY für sämtliche hinterlegten Waren und Dienstleistungen originär kennzeichnungskräftig sei und sich zudem im Verkehr durchgesetzt habe.

H.
Am 15. Februar 2006 hielt die Vorinstanz an ihrer Rechtsauffassung fest und brachte im Zusammenhang mit den noch strittigen Waren und Dienstleistungen gestützt auf Internetrecherchen weitere Belege zur üblichen Verwendung von "mobility" und "Mobilität" vor.

I.
Mit Eingabe vom 3. Mai 2006 verzichtete die Beschwerdeführerin auf eine weitere Stellungnahme und ersuchte die Vorinstanz um eine anfechtbare Verfügung.

J.
In der Folge verfügte die Vorinstanz am 31. Juli 2006, das Zeichen 00950/2004 MOBILITY für folgende Dienstleistungen ins Markenregister einzutragen: Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten (Klasse 35), Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte (Klasse 36) und Vermietung von Fahrzeugen (als durchgesetzte Marke, Klasse 39). Für die übrigen beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 12, 38, 39 und 42 wurde das Markeneintragungsgesuch zurückgewiesen.

K.
Diese Verfügung focht die Beschwerdeführerin am 14. September 2006 bei der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum (Rekurskommission) an mit den Anträgen:

"1. Ziff. 1 der Verfügung des Eidg. Instituts für Geistiges Eigentum vom 31. Juli 2006 betreffend das Markeneintragungsgesuch Nr. 00950/2004 MOBILITY sei aufzuheben und es sei die Marke MOBILITY auch für die Waren und Dienstleistungen

12 Fahrzeuge.
38 Telekommunikation mit Einsatz von EDV-Mitteln.
39 Transportwesen, insbesondere Transport mit Kraftfahrzeugen; Vermietung von Garagen und Parkplätzen; Beförderung von Passagieren, Chauffeurdienste, Kurierdienste; Veranstaltung von Reisen, Buchung von Reisen und Reservierungsdienste für Reisen.
42 Forschungen auf dem Gebiet der Technik, technische Projektplanungen.

ins Markenregister einzutragen.

2. Eventualiter sei das Markeneintragungsgesuch Nr. 00950/2004 MOBILITY für alle vom Eidg. Institut für Geistiges Eigentum mit Verfügung vom 31. Juli 2006 zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen

12 Fahrzeuge.
38 Telekommunikation mit Einsatz von EDV-Mitteln.
39 Transportwesen, insbesondere Transport mit Kraftfahrzeugen; Vermietung von Garagen und Parkplätzen; Beförderung von Passagieren, Chauffeurdienste, Kurierdienste; Veranstaltung von Reisen, Buchung von Reisen und Reservierungsdienste für Reisen.
42 Forschungen auf dem Gebiet der Technik, technische Projektplanungen.

als durchgesetzte Marke ins Markenregister einzutragen.

3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Bundeskasse."

L.
Am 15. November 2006 teilte der Präsident der Rekurskommission den Parteien mit, die Verfahrensakten würden zur Weiterbehandlung ans Bundesverwaltungsgericht überwiesen.

M.
Mit Vernehmlassung vom 20. November 2006 beantragte die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde.

N.
Am 16. Januar 2007 gab das Bundesverwaltungsgericht die Übernahme des Verfahrens sowie die Besetzung des Spruchkörpers bekannt.

O.
Auf Wunsch der Beschwerdeführerin fand am 10. Mai 2007 eine mündliche und öffentliche Verhandlung statt. Die Parteien erhielten Gelegenheit, ihren Standpunkt noch einmal einlässlich dem Bundesverwaltungsgericht darzulegen.

P.
Auf die erwähnten und weitere Vorbringen wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Der angefochtene Entscheid, mit welchem das Markeneintragungsgesuch der Beschwerdeführerin gestützt auf Art. 30 Abs. 2 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) teilweise zurückgewiesen wurde, stellt eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) dar. Diese Verfügung war bei der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum angefochten, welche vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (VGG, SR 173.32) am 1. Januar 2007 (vgl. AS 2006 1069) zur Beurteilung der Streitsache sachlich und funktionell zuständig war (vgl. Art. 36 Abs. 1 MSchG [aufgehoben gemäss Anhang Ziff. 21 des VGG] i.V.m. Art. 44 VwVG).

Das Bundesverwaltungsgericht, das gemäss Art. 31 VGG als Beschwerdeinstanz Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG beurteilt, ist nach Art. 53 Abs. 2 VGG (i.V.m. Art. 33 Bst. e VGG) für die Behandlung der vorliegenden Streitsache zuständig, zumal keine Ausnahme

nach Art. 32 VGG greift. Die Beurteilung erfolgt nach neuem Verfahrensrecht (Art. 53 Abs. 2 VGG).

1.2 Die Beschwerdeführerin, welche am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen hat, ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie hat ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung oder Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG), die Vertreter haben sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (vgl. Art. 46 ff. VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1 Nach Art. 49 VwVG (i.V.m. Art. 37 VGG) kann mit der Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht die Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes sowie Unangemessenheit der angefochtenen Verfügung gerügt werden.

2.2 Gemäss Art. 62 Abs. 4 VwVG ist das Bundesverwaltungsgericht als Beschwerdeinstanz an die rechtliche Begründung der Begehren nicht gebunden. Nach dem Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen ist es vielmehr verpflichtet, auf den festgestellten Sachverhalt jenen Rechtssatz anzuwenden, den es als den zutreffenden erachtet, und ihm jene Auslegung zu geben, von der es überzeugt ist (vgl. BGE 119 V 347 E. 1a). Dies bedeutet, dass es eine Beschwerde auch aus einem andern als den geltend gemachten Gründen gutheissen oder den angefochtenen Entscheid im Ergebnis mit einer Begründung bestätigen kann, die von jener der Vorinstanz abweicht (sogenannte Motivsubstitution, vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7406/2006 vom 1. Juni 2007 E. 2 AMERICAN BEAUTY mit Hinweisen).

2.3 Angefochten ist im vorliegenden Verfahren einzig die in der vorinstanzlichen Verfügung zurückgewiesene Eintragung des Zeichens MOBILITY (00950/2004) für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen: "Fahrzeuge" (Klasse 12), "Telekommunikation mit Einsatz von EDV-Mitteln" (Klasse 38), "Transportwesen, insbesondere Transport mit Kraft-

fahrzeugen; Vermietung von Garagen und Parkplätzen; Beförderung von Passagieren, Chauffeurdienste, Kurierdienste; Veranstaltung von Reisen, Buchung von Reisen und Reservierungsdienste für Reisen" (Klasse 39) und "Forschungen auf dem Gebiet der Technik, technische Projektplanungen" (Klasse 42).

Soweit die Vorinstanz verfügte, das Zeichen MOBILITY für "Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten" (Klasse 35), "Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte" (Klasse 36) und "Vermietung von Fahrzeugen" (als durchgesetzte Marke - Klasse 39) ins Markenregister einzutragen, ist die entsprechende Dispositiv-Ziffer 2 unangefochten in Rechtskraft erwachsen (vgl. BGE 103 Ib 16 E. 2 BANQUET; Entscheid der RKGE MA-AA 14/04 vom 7. April 2005 E. 1 MARCHÉ, auszugsweise veröffentlicht in sic! 2005, S. 653).

3.

3.1 Die Vorinstanz verweigerte MOBILITY den Registereintrag für die hier noch strittigen Waren und Dienstleistungen im Wesentlichen mit der Begründung, das Zeichen sei für gewisse zurückgewiesene Waren und Dienstleistungen beschreibend und werde auch üblicherweise im Verkehr verwendet. Für die Dienstleistung "Forschung auf dem Gebiet der Technik, technische Projektplanungen" beschreibe "mobility" den Forschungsbereich sogar direkt.

Einem Zeichen sei die Registrierung zudem nicht nur dann zu verweigern, wenn es die beanspruchten Waren und Dienstleistungen direkt beschreibe, sondern auch dann, wenn die Abnehmer die damit gekennzeichneten Güter nicht als solche vom Angebot der übrigen Anbieter zu unterscheiden vermöchten. Diese fehlende konkrete Unterscheidungskraft bestehe nicht nur, wenn ein Zeichen im Geschäftsverkehr üblicherweise gebraucht werde, sondern bereits dann, wenn es im allgemeinen Sprachgebrauch im Zusammenhang mit den zu beurteilenden Waren und Dienstleistungen verwendet werde.

Um die Üblichkeit der Verwendung von "mobility" beziehungsweise von "Mobilität" im Zusammenhang mit den zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen zu belegen, verweist die Vorinstanz auf zahlreiche, mit der Suchmaschine Google recherchierte Internetseiten. Obschon die Suche nach etlichen dieser Seiten nicht mit dem Begriff "mobility" sondern mit "Mobilität" vorgenommen worden war, erachtet die Vorins-

tanz die ermittelten Resultate als geeignet, um die Wahrnehmung der massgeblichen Verkehrskreise (Durchschnittskonsumenten und Fachkreise) zu dokumentieren. Die Vorinstanz hält dafür, die konkrete Unterscheidungskraft gehe auch Zeichen ab, welche nur geringfügig von üblichen Zeichen abwichen. Gestützt auf weitere - auf die Schweiz eingeschränkte - Recherchen, erklärt die Vorinstanz, die Begriffe "Mobility" und "Mobilität" würden im Zusammenhang mit den strittigen Waren und Dienstleistungen üblicherweise verwendet. Vor allem "Mobilität" sei ein Schlagwort in den Bereichen Verkehr und Telekommunikation, weshalb die betroffenen Verkehrskreise im Zusammenhang mit diesen Waren und Dienstleistungen im Zeichen MOBILITY keinen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen erkennen würden. Auch die Freihaltebedürftigkeit sei angesichts einschlägiger Google-Recherchen zu bejahen, da bereits im heutigen Zeitpunkt das hinterlegte Zeichen von Mitbewerbern benutzt werde und deshalb für diese wie auch für künftige Konkurrenten freigehalten werden müsse.

Schliesslich hält die Vorinstanz zur Verkehrsdurchsetzung fest, das als Wortmarke hinterlegte Zeichen MOBILITY werde auf fast allen Belegen in grafischer Ausgestaltung ("Wort mit versetzten weissen Buchstaben auf roter Etikette") verwendet, weshalb die Verkehrskreise das grafisch gestaltete Zeichen "Mobility" als Marke auffassten. Allerdings könne aus der Benützung des grafisch gestalteten Zeichens nicht ohne weiteres auf die Verkehrsdurchsetzung der Wortmarke MOBILITY geschlossen werden. Hier entfalte die grafische Ausgestaltung eine betriebliche Herkunftshinweiswirkung, weshalb aus den Gebrauchsbelegen nicht auf die Verkehrsdurchsetzung der hinterlegten Wortmarke geschlossen werden könne. Als Wortzeichen werde MOBILITY ohne grafische Gestaltung nur im Zusammenhang mit der Autovermietung ("carsharing") verwendet. Dort habe sich dieses Zeichen als Marke auch durchgesetzt, nicht dagegen für Telekommunikationsdienstleistungen, zumal die Verkehrsdurchsetzung nicht auch das fürs Kerngeschäft notwendige Bordcomputer-Reservierungssystem erfasse, welches die Autovermietung ermögliche. Hinzu komme, dass Telekommunikationsdienstleistungen zumindest einer Person ermöglichen sollen, mit einer andern in Verbindung zu treten, wobei diese Personen nicht in einem direkten Zusammenhang zum Dienstleistungserbringer stünden. Belege, welche die Verkehrsdurchsetzung des Zeichens MOBILITY im Bereich der abgelehnten Waren und Dienstleistungen glaubhaft machten, seien nie eingereicht worden.

3.2 Dem hält die Beschwerdeführerin im Wesentlichen entgegen, angesichts der viel zu unbestimmten und abstrakten Bedeutungsgehalte des Begriffs "Mobility" beziehungsweise "Mobilität" sei es für den Durchschnittsabnehmer schwierig, der Marke MOBILITY ohne Gedankenarbeit und Fantasieaufwand einen bestimmten und für die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen direkt beschreibenden Sinngehalt beizumessen. Daher stehe nicht mehr der Vorwurf des direkt beschreibenden Charakters von MOBILITY im Vordergrund. Dennoch betrachte die Vorinstanz die Marke MOBILITY für die Dienstleistungen der Klasse 42 ("Forschungen auf dem Gebiet der Technik, technische Projektplanungen") als direkt beschreibend, obschon das vieldeutige, abstrakte, komplexe und nur schwer fassbare Wort "mobility" zu diesen Dienstleistungen keinen direkt beschreibenden, unmittelbar in die Augen springenden Bezug herstelle.

Der Begriff "Mobilität" bezeichne ein Verhalten, eine Bewegung, ein Verkehrsverhalten als Massenphänomen, jedoch kein Produkt und keine Dienstleistung, weshalb zwischen der Marke MOBILITY und den zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen von vornherein nur eine mittelbare, übertragene Beziehung bestehe. Anlehnende, anspielende und symbolische Marken seien ohne weiteres zulässig. Sei MOBILITY für die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen weder direkt beschreibend noch üblich, bestehe auch kein Freihaltebedürfnis.

Eine allfällige Zurückweisung wegen Zeichenüblichkeit liesse sich nur rechtfertigen, wenn ein Wort im Zusammenhang mit konkreten Waren und Dienstleistungen häufig verwendet würde. Insofern müsse die hier behauptete Zeichenüblichkeit unmittelbar mit den zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen zusammenhängen. Wäre dies hier der Fall, müssten die Anbieter der zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen diese üblicherweise und in unmittelbarem Zusammenhang unter dem Begriff MOBILITY anbieten, was selbst die Vorinstanz nicht behaupte. Entgegen der Meinung der Vorinstanz werde MOBILITY nicht tagtäglich und "üblicherweise" im Zusammenhang mit den zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen gebraucht. Die vorinstanzlichen "Google-Recherchen" seien alleine kaum geeignet, die fehlende Unterscheidungskraft eines Zeichens zufolge tagtäglichen Gebrauchs (bzw. Üblichkeit) zu beweisen. Diese nicht mit dem Begriff "Mobility", sondern mit "Mobilität" durchgeführten Recherchen belegten nicht, dass die Marke MOBILITY in unmittelbarem Zusammenhang mit den zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen verwendet

werde. Nicht "Mobilität" sondern MOBILITY solle markenrechtlich geschützt werden. Insbesondere sprächen die von der Vorinstanz ermittelten bescheidenen Trefferzahlen klar gegen die behauptete Üblichkeit von "mobility" im direkten Zusammenhang mit den Dienstleistungen "Forschungen auf dem Gebiet der Technik, technische Projektplanungen". Ferner betont die Beschwerdeführerin, MOBILITY habe sich im Verkehr als klarer Hinweis auf ihr Unternehmen durchgesetzt, weshalb ein Grossteil der Konsumenten unwillkürlich an ihr Unternehmen denke, wenn beispielsweise auf einem Parkhaus oder Reisebüro die Bezeichnung MOBILITY stehe.

Des Weiteren fordert die Beschwerdeführerin die Berücksichtigung der Indiziwirkung vergleichbarer ausländischer Eintragungen. In Deutschland und in der EU geniesse eine Wortmarke MOBILITY für teilweise identische und klar ähnliche Dienstleistungen originär Markenschutz. Angesichts des vergleichbaren Sachverhalts und identischer Sprachverhältnisse beziehungsweise gleichwertiger Bildung in den umliegenden Staaten komme den ausländischen Voreintragungen Indizwirkung zu, und es sei kein Grund ersichtlich, diese Anmeldung strenger zu beurteilen als in Europa. Vor diesem Hintergrund seien auch keine Interessen ersichtlich, welche einer Monopolisierung von MOBILITY entgegenstünden.

Sodann bemängelt die Beschwerdeführerin, unter Hinweis darauf, dass die Vorinstanz in den Jahren 2002 und 2004 drei ihrer Marken mit identischen Waren- und Dienstleistungslisten ("Mobility CarSharing", "Clean Mobility CarSharing" und "Clean Mobility") als originär schutzfähig eingetragen habe, eine Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes.

Betreffend den Eventualantrag der Verkehrsdurchsetzung hält die Beschwerdeführerin die Prüfungsprämisse der Vorinstanz für rechtlich unhaltbar, dass aus der vorab mit grafischer Ausgestaltung verwendeten Marke nicht auf eine Verkehrsdurchsetzung der Wortmarke geschlossen werden dürfe. MOBILITY werde nicht im Schlepptau eines bekannten Zeichens verwendet, sondern als einziger und zugleich dominanter Bestandteil des Mobility-Logos. Deshalb werde MOBILITY vom Abnehmer - insbesondere im mündlichen Verkehr - automatisch auch in Alleinstellung beziehungsweise ohne grafische Gestaltung als Marke ihres Unternehmens im Zusammenhang mit ihrem Produktangebot erkannt. MOBILITY werde tagtäglich im mündlichen und schriftli-

chen sowie über das Internet abgewickelten Verkehr als Wortmarke gebraucht. Deshalb stelle der Gebrauch des Mobility-Logos zugleich eine markenmässige Verwendung der Wortmarke MOBILITY dar.

4.

4.1 Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 MSchG 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).

4.2 Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen des Gemeinguts, die sich als Marken für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen nicht durchgesetzt haben, vom Markenschutz ausgeschlossen. Schutzunfähig sind solche Zeichen, entweder weil sie im Alltagsleben unentbehrlich sind und daher als freihaltebedürftig nicht monopolisiert werden dürfen oder weil sie nicht hinreichend unterscheidungskräftig sind (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A.13/1995 vom 20. August 1996 E. 4a ELLE, veröffentlicht in sic! 1997, S. 159 mit Hinweis auf BGE 118 II 181 E. 3 DUO).

Zum Gemeingut gehören nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung namentlich Zeichen, die sich in Angaben über die Beschaffenheit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen erschöpfen und daher die zu deren Identifikation erforderliche Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft nicht aufweisen. Der beschreibende Charakter solcher Hinweise muss vom Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkannt werden können (Urteil des Bundesgerichts 4C.439/2006 vom 4. April 2007 E. 5.1 EUROJOBS mit Verweis auf BGE 131 III 495 E. 5 FELSENKELLER und BGE 128 III 447 E. 1.5 PREMIERE). 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 gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung aufgefasst wird (Urteil des Bundesgerichts 4C.439/2006 vom 4. April 2007 E. 5.1 EUROJOBS mit Verweis auf: BGE 108 II 487 E. 3 VANTAGE, BGE 104 Ib 65 E. 2 OISTER FOAM, BGE 103 II 339 E. 4c MORE, Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 3.1 DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL, veröffentlicht in sic! 2004, S. 400).

Ebenfalls als zum Gemeingut zugehörig werden Begriffe der Alltagssprache betrachtet, die sich in einer anpreisenden Bedeutung erschöpfen (BGE 128 III 457 E. 1.6 PREMIERE, BGE 129 III 225 E. 5.1 MASTERPIECE, veröffentlicht in Die Praxis des Bundesgerichts [Pra] 2003 Nr. 139, S. 752; Lucas David, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 2 N. 14 und Art. 3 N. 29). Dazu werden insbesondere Wörter wie "prima", "gut", "fein", "extra" gerechnet, die reklamehaft den Zweck oder Nutzen der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen beschreiben (Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 80; Eugen Marbach, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, S. 41; BGE 91 I 356 EVER FRESH, Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 3.3 FIREMASTER, veröffentlicht in sic! 2005, S. 278, Urteil des Bundesgerichts in PMMBl 1992 I 64 I YOU, Entscheid der RKGE MA-AA 06/95 vom 30. Januar 1997 BIENFAIT TOTAL, veröffentlicht in sic! 1997, S. 161, Entscheid der RKGE MA-AA 10/00 vom 8. November 2000 MASTERDRIVE, veröffentlicht in sic! 2001, S. 30, Entscheid der RKGE MA-WI 36/99 vom 28. Dezember 2000 KRAFT, veröffentlicht in sic! 2001, S. 135, Entscheid der RKGE MA-AA 15/01 vom 9. September 2002 COOL ACTION, veröffentlicht in sic! 2003, S. 134).

Diese anpreisende Bedeutung muss vom Betrachter ohne Zuhilfenahme der Fantasie direkt erkannt werden (BGE 129 III 225 E. 5.1 MASTERPIECE, BGE 114 II 371 E. 1 ALTA TENSIONE, BGE 91 I 356 E. 4 EVER FRESH; David, a.a.O., Art. 2 N. 9 f.).

4.3 Ob ein Zeichen markenrechtlichen Schutz beantragen kann oder als beschreibend zurückgewiesen werden muss, bestimmt sich immer

auf Grund der konkret beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 21; MARBACH, a.a.O., S. 29).

4.4 Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind im Bereich der Zeichen des Gemeingutes Grenzfälle einzutragen und ist die endgültige Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen (BGE 130 III 328 E. 3.2 mit Verweis auf BGE 103 Ib 268 E. 3b a.E. RED & WHITE und BGE 129 III 225 E. 5.3 MASTERPIECE).

5.
Die Vorinstanz bemängelt - abgesehen von einigen Ausnahmen - hinsichtlich der Kennzeichnungskraft des Zeichens MOBILITY weniger dessen beschreibenden Gehalt als vielmehr die "Üblichkeit des Gebrauchs" dieses Zeichens im unmittelbaren Zusammenhang mit den zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen und verweist diesbezüglich auf ihre Richtlinien in Markensachen.

In diesen Richtlinien wird in apodiktischer Weise allen Zeichen die konkrete Unterscheidungskraft abgesprochen, "welche im Sprachgebrauch oder im Geschäftsverkehr, allgemein oder im Zusammenhang mit den zur Beurteilung stehenden Waren und/oder Dienstleistungen, üblicherweise verwendet werden" (Richtlinien des IGE in Markensachen, Bern 2007 [Richtlinie], Ziff. 4.3.1, S. 64, vgl. dieselbe missverständliche Wendung in Ziff. 4.4.3 der Richtlinie, S. 71).

Sofern mit dieser Formulierung zum Ausdruck gebracht werden sollte, dass die konkrete Unterscheidungskraft auch Zeichen abgehe, die "lediglich" allgemein üblicherweise verwendet werden, wie die Konjunktion "oder" im Richtlinientext impliziert, wäre der Vorinstanz jedoch nicht zu folgen. Denn die Eintragungsfähigkeit von Zeichen ist - wie bereits in Erwägung 4.3 erwähnt - nie abstrakt, sondern stets im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu prüfen (Urteil des Bundesgerichts 4C.439/2006 vom 4. April 2007 E. 5.2 EUROJOBS, BGE 128 III 447 E. 1.6 PREMIERE; Richtlinie, a.a.O., Ziff. 3.3, S. 59). Sonst wäre - wie die Beschwerdeführerin zu Recht zu Bedenken gibt - dem Begriff "apple" infolge allgemeiner Üblichkeit als Alltagswort des Wirtschaftsverkehrs die Schutzfähigkeit als Kennzeichen für PC's abzusprechen, was sich mit der Tragweite von Art. 2 Bst. a MSchG kaum vereinbaren liesse. Eine solche Auffassung scheint auch die Vorinstanz nicht ernsthaft zu vertreten, zumal sie in ihren Richtlinien immerhin festhält, dass der Schutzausschlussgrund der fehlenden konkreten

Unterscheidungskraft erst dann greife, wenn einem Zeichen jegliche Unterscheidungskraft fehle (Richtlinie, a.a.O., Ziff. 4.3.1, S. 64).

6.

6.1

6.1.1 Der dem englischen Grundwortschatz entstammende Begriff "mobility" dürfte dem Publikum hierzulande in seiner Grundbedeutung "Beweglichkeit, Mobilität" ohne Weiteres verständlich sein, zumal das Wort *mobility* wie auch die sehr ähnlich klingenden, in die drei Amtssprachen der Schweiz eingebürgerten Fremdworte *Mobilität - mobilité - mobilità* auf die lateinische Vokabel *mobilitas* (Beweglichkeit, Schnelligkeit) zurückgehen.

"Mobility" in Alleinstellung kann indessen auch etliche weitere Bedeutungen aufweisen, wie z.B. "Fahrbarkeit" (Duden/Oxford Grosswörterbuch, Mannheim/Wien/Zürich 1990) oder gar "Wendigkeit", "Bewegungsfreiheit", "Gängigkeit", "Tragbarkeit" oder "Freizügigkeit" (vgl. http://dict.leo.org) oder auch "Lebhaftigkeit" (Harper/Collins, German Dictionary, 4. Aufl. 1999). Deshalb existieren etliche zusammengesetzte Fügungen mit bereichsspezifisch vielfältigem Sinngehalt, wie: "barriers to mobility" (Mobilitätsbarrieren), "downward mobility" (Abstiegsmobilität), "chemical mobility" (chemische Löslichkeit), "cross-country mobility" (Geländegängigkeit), "electron mobility" (Elektronenbeweglichkeit), "factor mobility" (Substituierbarkeit der Produktionsfaktoren), "industrial mobility" (Wirtschaftszweigmobilität), "ionic mobility" (Ionenbeweglichkeit), "interindustry mobility" (sektorale Mobilität), "labor mobility" (Freizügigkeit der Arbeitnehmer), "mobility barriers" (Mobilitätsbarrieren), "mobility behavior" (Mobilitätsverhalten), "mobility constraints" (Mobilitätsbehinderung/en), "mobility of capital" (Beweglichkeit des Kapitals), "mobility of labor" (Bereitschaft umzuziehen), "occupational mobility" (berufliche Mobilität), "personnel mobility" (Belegschaftsfluktuation), "regional mobility" (regionale Mobilität), "sectoral mobility" (Wirtschaftszweigmobilität), "social mobility" (Mobilität zwischen den Schichten), "sustainable mobility" (dauerhafte Mobilität), "unrestricted mobility" (uneingeschränkte Freizügigkeit), "upward mobility" (Aufstiegsmöglichkeit[en]), "vertical mobility" (vertikale Mobilität).

6.1.2 Da ein Zeichen, wie bereits in Erwägung 4.3 erwähnt, immer in Verbindung mit den konkreten Waren oder Dienstleistungen zu beurteilen ist, kann indessen an die Stelle einer bei abstrakter Betrachtung

noch möglichen Mehrdeutigkeit eines Zeichens, die insbesondere bei Wortverbindungen Markenfähigkeit indiziert, ein eindeutiger Sinn mit beschreibendem Charakter treten.

Der Beschwerdeführerin ist daher insoweit nicht zu folgen, als sie angesichts der themenüberschreitenden Vielschichtigkeit des Begriffs "mobility" (bzw. Mobilität) von vornherein davon ausgeht, die Wortmarke MOBILITY werde bei den massgeblichen Nachfragern nach den beanspruchten Waren und Dienstleistungen unterschiedliche Assoziationen wecken, die primär mit Bewegung(en) im weitesten Sinne zusammenhängen dürften, jedoch kaum mit konkreten Produkten oder Dienstleistungen, deren Wesensart (d.h. Eigenschaften) "mobility" direkt beschreiben würde.

6.2 Setzt man das Zeichen MOBILITY mit den beanspruchten *Fahrzeugen* (Klasse 12) in Beziehung, welche sich definitionsgemäss unabhängig von Schienen oder Zugtieren motorgetrieben an Land fortbewegen können und so ihren Fahrern neue Dimensionen der (schnellen) Beweglichkeit ermöglichen sollen, spiegelt sich im Zeichen nichts anderes als die Kerneigenschaft beziehungsweise Zweckbestimmung solcher Fahrzeuge wider. So ist denn auch der für Personenfahrzeuge gebräuchliche Terminus "Auto" die Kurzform für Automobil, in welcher das griechische "autó" (selbst) mit dem lateinischen "mobilis" (beweglich) zur allgemein bekannten Sachbezeichnung verschmolzen ist. Mit anderen Worten *verkörpern* Automobile gleichsam Mobilität, also die Möglichkeit, räumliche Entfernungen mühelos zu überwinden.

Für den Markenadressaten wird durch den Begriff MOBILITY somit ohne besondere Gedankenarbeit eine bestimmte - wenn auch banale und daher trotz des abstrakten Charakters nicht anpreisende - beschreibende Aussage über die damit gekennzeichneten Fahrzeuge erkennbar. Daran vermag auch der Umstand nichts zu ändern, dass für das automobilnachfragende Publikum neben dem Mobilitätsgewinn auch technische oder modische Aspekte (Statussymbol) wichtig sein können beziehungsweise nach Meinung der Beschwerdeführerin der Begriff Mobilität auch als "Lebensgefühl" verstanden wird, das die "Freiheit und Unabhängigkeit" umfasst, "zu bestimmen, wann und wie man sich örtlich verschiebt".

6.3 Die beanspruchten Dienstleistungen im *Transportwesen* (insbesondere Transport mit Kraftfahrzeugen sowie Beförderung von Passa-

gieren, Chauffeurdienste, Kurierdienste - Klasse 39) sind im Wesentlichen darauf gerichtet, gegen Entgelt Personen und Sachgüter räumlich zu verschieben und insofern Mobilität zu gewähren. Für diese Deutung spricht auch das von der Vorinstanz zu Recht hervorgehobene, allgemeine Verständnis von Mobilität im Verkehr und Transportwesen als Möglichkeit, räumliche Entfernungen zu überwinden, die den wesensgemässen Inhalt von Transportdienstleistungen darstellt. MOBILITY als Kennzeichen von Transportdienstleistungen mit Kraftfahrzeugen, mit denen Passagiere (von A nach B) befördert und Chauffeurdienste und Kurierdienste erbracht werden sollen, weckt in Bezug auf das Wesen und die Zweckbestimmung solcher Dienstleistungen folglich nicht nur unbestimmte und vage Vorstellungen, welche erst unter Zuhilfenahme der Fantasie konkrete Konturen gewinnen würden. Vielmehr beschreibt die Bezeichnung Mobility die beanspruchten Dienstleisungen direkt.

6.4 Die in der Regel auch heute noch durch Reisebüros erbrachten Dienstleistungen *Veranstaltung von Reisen, Buchung von Reisen und Reservierungsdienste für Reisen* (Klasse 39), für die die Marke zurückgewiesen wurde, bezwecken primär, Ferien- oder Geschäftsreisen zu ermöglichen, welche wiederum der Befriedigung von Abenteuerlust, der sportlichen Betätigung, der Erholung, Bildungszwecken oder geschäftlichen Anliegen dienen. Die räumlichen Verschiebungen, die im Begriff "mobility" mitschwingen, werden hier nur als Mittel zum Zweck vorausgesetzt. Diese Zusammenhänge respektive auch ein sich möglicherweise daraus ergebender, anpreisender Charakter der Bezeichnung dürften sich den angesprochenen Markenadressaten in der Regel nicht ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Fantasieaufwand aufdrängen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass der gedankliche Horizont des Markenadressaten bei der Beanspruchung dieser Dienstleistungen in erster Linie vom unmittelbaren Reise- beziehungsweise Urlaubszweck (Abenteuer, Sport, Erholung, Bildung oder Geschäftstätigkeit) und nicht von der zur Zweckerfüllung notwendigen, vom Veranstalter mitvermittelten Mobilität (im Sinne von Verschiebungen von A nach B, nach C etc.) erfüllt ist.

Die Vorinstanz stützt denn ihre Schutzverweigerung in Bezug auf Dienstleistungen im Bereich *Veranstaltung von Reisen, Buchung von Reisen und Reservierungsdienste für Reisen* (Klasse 39) auch einzig auf die angebliche "Zeichenüblichkeit" ab. Dabei macht sie unter Hinweis auf "Google-Recherchen" geltend, der Begriff "Mobilität" werde im Zusam-

menhang mit Reisen sehr oft verwendet, da die starke Reisetätigkeit für die hohe Mobilität der Schweiz wesentlich mitverantwortlich sei.

Vorab ist festzuhalten, dass der Vorwurf, ein Zeichen sei im Zusammenhang mit bestimmten Waren oder Dienstleistungen "allgemein üblich" und deswegen als zum Gemeingut gehörig vom Markenschutz ausgeschlossen, eine besonders sorgfältige Analyse allfälliger Internettreffer voraussetzen würde. Ausgehend von einer abstrakten Google-Gesamttrefferzahl auf eine "allgemein übliche" Verwendung eines Zeichens und demzufolge auf dessen Schutzunfähigkeit zu schliessen, wie die Vorinstanz anzunehmen scheint, dürfte daher kaum je in Frage kommen.

Hier jedenfalls vermögen die im Kontext der zurückgewiesenen Dienstleistungen im Bereich der Reiseveranstaltungen, Reisebuchungen oder Reisereservationen vorgenommenen Internetrecherchen der Vorinstanz nicht mit aller Deutlichkeit zu belegen, dass diese Dienstleistungen von deren Erbringern "üblicherweise" unter dem Begriff "mobility" (bzw. Mobilität) angeboten werden und dieser Begriff zur Beschreibung solcher Dienstleistungen in einer signifikant hohen Zahl gebraucht würde. Ob MOBILITY in Bezug auf Dienstleistungen im Bereich *Veranstaltung von Reisen, Buchung von Reisen und Reservierungsdienste für Reisen* (Klasse 39) zum Gemeingut gehört, ist daher zu bezweifeln; zumal dazu nur zu zählen ist, was wirklich zum Sprachschatz der Allgemeinheit gehört, weil es tagtäglich zur Bezeichnung von Waren oder Dienstleistungen oder zur Beschreibung von deren Merkmalen gebraucht wird (vgl. Entscheid der RKGE MA-AA 09/01 vom 29. August 2002 E. 5 MINIBON, veröffentlicht in sic! 2003, S. 36), was hier, wie die Beschwerdeführerin zu Recht bemängelt, nicht zutrifft.

In Bezug auf die fraglichen Dienstleistungen ist bei MOBILITY somit von einem Grenzfall auszugehen, der eine Eintragung rechtfertigt (vgl. BGE 129 III 225 E. 5.3 MASTERPIECE), zumal die Vorinstanz berechtigte Freihaltebedürfnisse allfälliger aktueller oder potenzieller Konkurrenten der Beschwerdeführerin nicht substanziert darlegen konnte und solche Bedürfnisse auch nicht ohne weiteres ersichtlich sind.

6.5 Mit der zurückgewiesenen Dienstleistung *Vermietung von Garagen und Parkplätzen* (Klasse 39) soll in erster Linie ein geschütztes Abstellen von Fahrzeugen ermöglicht werden. Angesichts dieses primären Zweckes, Automobile dem rollenden Verkehr zu entziehen (d.h. diese zu *immobilisieren),* ist fraglich ob, sich bei einer Kennzeichnung

solcher Dienstleistungen mit MOBILITY dem Bewusstsein der angesprochenen Parkplatzmieter ohne besondere Gedankenarbeit die Tatsache aufdrängt, dass Parkplätze - als bisweilen knappes Gut - die *Mobilität fördern*. Insofern ist zu bezweifeln, ob dieser positive Einfluss von Parkplätzen auf die Mobilität wie auch der sich daraus möglicherweise ergebende anpreisende Charakter von MOBILITY den angesprochenen Markenadressaten ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar ist.

Unter diesen Umständen ist auch in Bezug auf die *Vermietung von Garagen und Parkplätzen* (Klasse 39) zumindest ein eingtragungsfähiger Grenzfall anzunehmen, nachdem die Internetrecherchen der Vorinstanz auch hier nicht zu belegen vermögen, dass die Vermietung von Garagen und Parkplätzen üblicherweise unter dem Begriff "mobility" (bzw. Mobilität) von den Dienstleistungserbringern angeboten werden und auch nicht dargelegt wird, dass MOBILITY beziehungsweise Mobilität (oder mobilité, mobilità) als Kennzeichen dieser Dienstleistungen häufig verwendet wird und deshalb für Konkurrenten zwingend freigehalten werden müsste.

6.6 Bezüglich der *Forschungen auf dem Gebiet der Technik, technische Projektplanungen* (Klasse 42) mag es zwar zutreffen, dass das Zeichen MOBILITY im Zusammenhang mit den beanspruchten Forschungsdienstleistungen auf dem Gebiet der Technik *einen* möglichen Forschungsgegenstand insoweit grob umschreiben könnte, als eine solche Forschung "Mobilität beziehungsweise Mobilitätsverbesserung" zum Gegenstand hätte. Soweit der Begriff "mobility" (bzw. Mobilität) kein für das Wesen oder die Zweckbestimmung von Forschungsdienstleistungen inhärentes Merkmal darstellt, beschreibt das Zeichen MOBILITY Forschungsdienstleistungen und Projektplanungen aber weder generell direkt, noch ist dieses Zeichen geeignet, einen unmittelbar in die Augen springenden Bezug zu diesen Dienstleistungen herzustellen. Mit anderen Worten ist bei einer allgemeinen Kennzeichnung von Forschungsdienstleistungen und Projektplanungen mit MOBILITY nicht ohne besonderen Fantasieaufwand erkennbar, was mit "mobility" gemeint sein könnte. Inwiefern die Bezeichnung anpreisend sein könnte, ist ebenfalls nicht ersichtlich.

In Bezug auf Dienstleistungen im Zusammenhang mit *Forschungen auf dem Gebiet der Technik, technische Projektplanungen* (Klasse 42) ist daher ebenfalls zumindest ein Grenzfall anzunehmen, der es recht-

fertigt, den definitiven Entscheid über eine diesbezügliche dauerhafte Registrierungswürdigkeit von MOBILITY im Streitfall dem Zivilrichter zu überlassen (vgl. BGE 129 III 225 E. 5.3 MASTERPIECE), zumal die Vorinstanz berechtigte Freihaltebedürfnisse allfälliger aktueller oder potenzieller Konkurrenten der Beschwerdeführerin nicht substanziert darlegt und solche Bedürfnisse auch nicht ersichtlich sind.

6.7 Die zurückgewiesenen Dienstleistungen im Bereich *Telekommunikation mit Einsatz von EDV-Mitteln* der Klasse 38 schliesslich sind wesensgemäss darauf gerichtet, mehreren Personen mit sinnesmässig wahrnehmbaren Mitteln eine Verbindungsaufnahme zu ermöglichen (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 3.3 DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL, a.a.O.). Wie die Vorinstanz zutreffend anmerkt, wird der Begriff Mobilität (bzw. "mobility") im Telekommunikationsbereich häufig im Sinne von "Unabhängigkeit von einem Festnetz" gebraucht, wie die auch hierzulande häufig anzutreffenden Begriffe wie "Mobilfunk", "téléphone mobile", "mobile" (engl. für Natel) zeigen. Insbesondere die wachsende Bedeutung der Mobiltelefonie, welche durch ihre Festnetz*unabhängigkeit* Kommunikation mit *physischer Beweglichkeit* verbindet, lässt erkennen, dass eine Kennzeichnung von edv-gestützten Telekommunikationsdienstleistungen mit "mobility" durchaus eine unmittelbare, direkt beschreibende Aussage enthalten würde, die ohne weitere Denkarbeit erkennbar ist. Dagegen liesse sich zwar einwenden, dass solche Dienstleistungen eine Kommunikation ermöglichen, ohne die physische Mobilität vorauszusetzen, somit gleichsam an die Stelle derselben treten. Dieser Zusammenhang wird jedoch nicht ohne Denkarbeit, erst auf den zweiten oder dritten Blick erkennbar.

Hinzu kommt, dass die beanspruchten Dienstleistungen - neben dem Mobilitätsgewinn dank der Mobiltelefonie - auch eine kommunikationsbezogene Beweglichkeit schaffen, die sich in raumunabhängiger, ein- oder zweiseitiger Kommunikation über weite Distanzen ausdrückt. Mit anderen Worten: Die Telekommunikationsdienstleistungen verkörpern gleichsam die Vermittlung "geistiger Beweglichkeit", indem Personen raumunabhängig durch Apparate ermöglicht wird, miteinander zu sprechen, Botschaften auszutauschen (Telefonie) oder über Rundfunk, Fernsehen oder Internet wahrgenommen zu werden.

Somit liegt - anders als bei den in E. 6.4 und E. 6.6 besprochenen Dienstleistungen - hinsichtlich der Dienstleistungen im Bereich *Tele-*

kommunikation mit Einsatz von EDV-Mitteln der Klasse 38 kein Grenzfall vor, der einen Registereintrag noch zu rechtfertigen vermöchte.

6.8 Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die Vorinstanz den Registereintrag von MOBILITY in Bezug auf *"Transportwesen: Vermietung von Garagen und Parkplätzen; Veranstaltung von Reisen, Buchung von Reisen und Reservierungsdienste für Reisen"* (Klasse 39) und *"Forschungen auf dem Gebiet der Technik, technische Projektplanungen"* (Klasse 42) zu Unrecht verweigerte.

6.9 In Bezug auf die Warenklasse *Fahrzeuge* (Klasse 12) sowie die Dienstleistungsklassen *Transportwesen (insbesondere Transport mit Kraftfahrzeugen sowie Beförderung von Passagieren, Chauffeurdienste, Kurierdienste* - Klasse 39) und *Telekommunikation mit Einsatz von EDV-Mitteln* der Klasse 38 ging die Vorinstanz indessen zu Recht davon aus, dass dem Begriff MOBILITY der Registereintrag gestützt auf Art. 2 Bst. a MSchG grundsätzlich zu verweigern ist, sofern er sich nicht im Verkehr durchgesetzt haben sollte.

6.9.1 Die Durchsetzung als Marke setzt nach geltendem Recht unter anderem deren markenmässigen Gebrauch voraus. Darunter wird der Gebrauch einer Marke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren (oder Dienstleistungen) verstanden, das heisst der *produktebezogene* Gebrauch der Marke im Gegensatz zum rein unternehmensbezogenen, ausschliesslich firmenmässigen Gebrauch der Marke. Ein Anbringen der Marke auf der Ware oder deren Verpackung selbst ist nicht erforderlich. Der Zusammenhang von Marke und Produkt kann auch anderweitig hergestellt werden, beispielsweise durch die Verwendung des Zeichens in Angeboten, Rechnungen, Katalogen, Prospekten und dergleichen, sofern der Adressat darin einen spezifischen Produktebezug und nicht bloss einen allgemeinen Unternehmensbezug erkennt (Urteil des Bundesgerichts 4C.229/2003 vom 20. Januar 2004 E. 5 TRIPP TRAPP, teilweise veröffentlicht in BGE 130 III 267). Mit anderen Worten ist ein Kennzeichen im Verkehr durchgesetzt, wenn es von einem erheblichen Teil der Adressaten im Wirtschaftsverkehr als individualisierender Hinweis auf bestimmte Produkte (oder Dienstleistungen) eines bestimmten Unternehmens verstanden wird (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4C.439/2006 vom 4. April 2007 E. 4.2 EUROJOBS). Insbesondere muss auf allfälligen Durchsetzungsbelegen ersichtlich sein, dass die Marke auf dem Markt als solchen und so in Erscheinung

tritt, wie sie auch geschützt werden soll (Urteil des Bundesgerichts vom 9. Oktober 1979 E. 4 DIAGONAL, veröffentlicht in PMMBl 1980, S. 10).

6.9.2 Die im Jahre 1997 als Genossenschaft gegründete Beschwerdeführerin ging aus dem Zusammenschluss der ATG-AutoTeilet Schweiz mit der ShareCom (bzw. mit deren Tochtergesellschaft Car Sharing Company/CSC) hervor. Nach einem erfolgreichen Jahrzehnt erachtet sich die Beschwerdeführerin heute im kommerziellen "carsharing" als marktbeherrschend. Angesichts der wachsenden Beliebtheit dieses Konzepts, der grossen Werbeanstrengungen der Beschwerdeführerin sowie ihrer erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem Migros-Genossenschaftsbund, den SBB ("Moblity-RailCard") und der Hertz AG verfügt die Wortmarke MOBILITY in *diesem* Markt unbestrittenermassen über einen grossen Bekanntheitsgrad.

Zu Recht hat daher die Vorinstanz die Verkehrsdurchsetzung für den Markt der *Vermietung von Fahrzeugen* (Klasse 39) bejaht.

6.9.3 Zwischen der "Vermietung von Fahrzeugen" (Klasse 39) und allfälliger auch im Rahmen der Kategorie "Fahrzeuge" (Klasse 12) nicht von vornherein auszuschliessender Leasingverhältnisse besteht eine sachliche Nähe. Insofern stellt sich die Frage, ob die Verkehrsdurchsetzung nicht ohne Weiteres auch für diesen, grundsätzlich eine Ware und nicht eine Dienstleistung betreffenden Bereich zu bejahen wäre.

Dies ist hier schon allein deshalb zu verneinen, weil das gesamtschweizerisch betriebene Kerngeschäft der Beschwerdeführerin bereits einen Sonderfall darstellt: Die eingereichten Belege zeigen nämlich, dass MOBILITY als Wortzeichen ohne grafische Gestaltung sich lediglich im Zusammenhang mit dem "carsharing" das die Beschwerdeführerin als "automatisierte Kurzmiete von Fahrzeugen ab frei zugänglichen Standorten" beschreibt, als Marke durchgesetzt hat.

Unbestritten ist auch, dass die Beschwerdeführerin bisher neben dem "carsharing" (noch) nicht in den Produktions-, Verkaufs- oder Leasingmarkt für Automobile (oder sonstige Kraftfahrzeuge) eingestiegen ist und unter der Marke MOBILITY bisher keine Fahrzeuge vertrieben hat.

Dasselbe gilt auch in Bezug auf die im Rahmen des Transportwesens (insbesondere Transport mit Kraftfahrzeugen sowie Beförderung von Passagieren, Chauffeurdienste, Kurierdienste - Klasse 39) zurückge-

wiesenen Dienstleistungen.

Angesichts dieser Tatsache und dem Umstand, dass die fraglichen Belege vorab den figurativen Gebrauch der Bildmarke MOBILITY ("Wort mit versetzten weissen Buchstaben auf roter Etikette") dokumentieren, ist der Vorinstanz zu folgen, wenn sie die Verkehrsdurchsetzung der Wortmarke MOBILITY im Hinblick auf die beanspruchte Warenkategorie der Fahrzeuge beziehungsweise der Dienstleistungskategorie Transportwesen (insbesondere Transport mit Kraftfahrzeugen sowie Beförderung von Passagieren, Chauffeurdienste, Kurierdienste) nicht für glaubhaft hält.

6.9.4 Nicht zu überzeugen vermag ferner der Einwand der Beschwerdeführerin, wonach die Verkehrsdurchsetzung belegt sei, weil sie sich in den Telefonaten mit "mobility" und nicht mit "Wort mit versetzten weissen Buchstaben auf roter Etikette" melde.

Dieser Sachverhalt betrifft den im Tagesgeschäft üblichen Gebrauch der *Firma,* mit welcher sich die Beschwerdeführerin ihren Kunden gegenüber als Unternehmensträgerin und Geschäftspartnerin zu erkennen gibt und mit ihnen Automietverträge abschliesst. Aus diesem firmenmässigen Gebrauch von "mobility" im Geschäftsverkehr vermag die Beschwerdeführerin angesichts des noch nicht aktuellen Vertriebsgeschäfts für Fahrzeuge nichts zu Gunsten der behaupteten Verkehrsdurchsetzung von MOBILITY als Wortmarke für die beanspruchte Warenklasse abzuleiten.

6.9.5 Schliesslich greift die Sichtweise der Beschwerdeführerin zu kurz, dass die Verkehrsdurchsetzung von MOBILITY im Bereich der Autovermietung bereits zwingend auch in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen der Telekommunikation (Klasse 38) gelten müsse.

Die Beschwerdeführerin übersieht, dass die für den Reservierungsprozess eines MOBILITY-Fahrzeuges notwendigen Kommunikationsdienstleistungen mittels Bordcomputer-Reservierungssystem lediglich *Hilfsmittel* zur Erfüllung der eigentlichen Fahrzeugvermietungsdienstleistung darstellen und diesen wirtschaftlich keine selbständige Funktion zukommt. Die Beschwerdeführerin räumt dies im Ergebnis auch selbst ein, wenn sie festhält, dass das Bordcomputersystem das Schlüsselkastensystem erfolgreich und wachstumsfördernd abgelöst habe und nun die technische Grundlage für die personen-, telefon-

und computergestützten Reservations- und Callcenter-Dienstleistungen bilde, mit denen die bordcomputergestützte ortsunabhängige Datenkommunikation für die Fahrzeugdisposition abgewickelt wird. Ist der Bordcomputer für das Funktionieren des Reservierungssystems unverzichtbar, ist er - wie auch die damit verbundenen Kommunikationsdienstleistungen - lediglich ein Hilfsmittel im Autovermietungsgeschäft der Beschwerdeführerin, das mithelfen soll, die anstandslose Vertragsabwicklung zu gewährleisten. Diese Kommunikationsdienstleistungen sind somit wesensverschieden von den beanspruchten edv-gestützten Telekommunikationsdienstleistungen der Klasse 38 (vgl. E. 6.7 mit Verweis auf das Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2003 E. 3.3 DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL, a.a.O.).

6.10 Nach dem Gesagten ging die Vorinstanz zu Recht davon aus, dass Mobility für *Fahrzeuge* (Klasse 12), das *Transportwesen (insbesondere Transport mit Kraftfahrzeugen sowie Beförderung von Passagieren, Chauffeurdienste, Kurierdienste* - Klasse 39) sowie für die beanspruchten *Telekommunikationsdienstleistungen* der Klasse 38 auch nicht als durchgesetzte Marke ins Register eingetragen werden kann.

7.
Auch die weiteren Rügen der Beschwerdeführerin vermögen nichts daran zu ändern, dass die Marke für die obgenannten Waren und Dienstleistungen nicht eingetragen werden kann.

7.1 Wie bereits auf den ersten Blick ersichtlich ist, enthalten ihre drei in den Jahren 2002 und 2004 eingetragenen Marken mit identischen Waren- und Dienstleistungslisten ("Mobility CarSharing", "Clean Mobility CarSharing" und "Clean Mobility"), mit denen sie eine Gleichbehandlung beantragt, weitere kennzeichnungskräftige Elemente in dominierender Stellung, die den Gesamteindruck entscheidend prägen. Eine allfällige Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes (Art. 8 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999, BV, SR 101) steht daher mangels vergleichbarer Sachverhalte ausser Frage.

7.2 Da wie vorangehend erwähnt, betreffend Fahrzeuge (Klasse 12), Transportwesen (insbesondere Transport mit Kraftfahrzeugen; Beförderung von Passagieren, Chauffeurdienste, Kurierdienste - Klasse 39) sowie Telekommunikationsdienstleistungen der Klasse 38 keine Grenzfallsituation vorliegt (vgl. vorangehende E. 6.2, 6.3 und 6.7), kann der Beschwerdeführerin auch insoweit nicht gefolgt werden, als sie mit Verweis auf Deutschland und die EU verlangt, dass den ausländischen marken-

rechtlichen Voreintragungen angesichts vergleichbarer Sachverhalte und identischer Sprach- und Bildungsverhältnisse Indizwirkung zukomme (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 FIREMASTER, a.a.O.).

8.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz die Eintragung der Marke MOBILITY für die Dienstleistungen "Transportwesen, insbesondere Vermietung von Garagen und Parkplätzen; Veranstaltung von Reisen, Buchung von Reisen und Reservierungsdienste für Reisen" (Klasse 39) und "Forschungen auf dem Gebiet der Technik, technische Projektplanungen" (Klasse 42) zu Unrecht zurückgewiesen hat, weshalb die Beschwerde insoweit als teilweise begründet gutzuheissen ist. Weitergehend ist die Beschwerde indessen unbegründet und daher abzuweisen.

9.
Bei diesem Ausgang obsiegt die Beschwerdeführerin teilweise, weshalb sie nur einen Teil der Verfahrenskosten zu tragen hat (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die entsprechend reduzierte Spruchgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (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 orientieren, wobei bei 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. Die von der Beschwerdeführerin zur Hälfte geschuldete Gerichtsgebühr ist mit dem von ihr am 24. November 2005 geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen.

Der teilweise obsiegenden Beschwerdeführerin ist unter Berücksichtigung der eingereichten Kostennote vom 14. September 2006 und der durchgeführten öffentlichen Verhandlung vom 10. Mai 2007 eine entsprechend gekürzte Parteientschädigung zu Lasten der Vorinstanz zuzuspre-

chen (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 2, Art. 9 und Art. 14 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Ziffer 1 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung wird insoweit aufgehoben, als das Markeneintragungsgesuch 00950/2004 MOBILITY für folgende Dienstleistungen zurückgewiesen wurde: "Transportwesen: Vermietung von Garagen und Parkplätzen; Veranstaltung von Reisen, Buchung von Reisen und Reservierungsdienste für Reisen" (Klasse 39) und "Forschungen auf dem Gebiet der Technik, technische Projektplanungen" (Klasse 42).

2.
Die Vorinstanz wird angewiesen, die Wortmarke 00950/2004 MOBILITY für die Dienstleistungen "Transportwesen: Vermietung von Garagen und Parkplätzen; Veranstaltung von Reisen, Buchung von Reisen und Reservierungsdienste für Reisen" (Klasse 39) und "Forschungen auf dem Gebiet der Technik, technische Projektplanungen" (Klasse 42) ins Markenregister einzutragen.

Soweit weitergehend wird die Beschwerde abgewiesen.

3.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 1'500.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt und nach Rechtskraft dieses Urteils mit dem erhobenen Kostenvorschuss von Fr. 2'500.-- verrechnet, weshalb ihr der Betrag von Fr. 1'000.-- zurückzuerstatten sein wird.

4.
Der Beschwerdeführerin wird zu Lasten der Vorinstanz eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 1'800.-- (inkl. MWST) zugesprochen.

5.
Dieses Urteil wird eröffnet:

- der Beschwerdeführerin (mit Gerichtsurkunde)
- der Vorinstanz (Ref-Nr. Markeneintragungsgesuch CH-00950/2004 - MOBILITY; mit Gerichtsurkunde)

- dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (mit Gerichtsurkunde)

Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:

Vera Marantelli Said Huber

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 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: 25. September 2007