Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-2713/2009
{T 0/2}

Urteil vom 26. November 2009

Besetzung

Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),
Richter David Aschmann, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.

Parteien

X._____,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Michael Ritscher,
und Rechtsanwältin Dr. iur. Barbara K. Müller,
Meyer Lustenberger Rechtsanwälte, Forchstrasse 452,
Postfach 1432, 8032 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Internationale Registrierung Nr. 909'985 (fig.).

Sachverhalt:

A.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der internationalen Registrierung Nr. 909'985 (fig.) mit Ursprungsland USA. Die Marke hat folgendes Aussehen:



Sie beansprucht in der Schweiz Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9: Ordinateurs et matériel informatique, circuits intégrés, décodeurs pour poste de télévision, consoles de jeux informatiques, périphériques d'ordinateur, appareils électroniques grand public, à savoir appareils photographiques, caméras vidéo, lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, lecteurs MP3, lecteurs et graveurs de CD, lecteurs et graveurs de DVD, téléphones cellulaires, assistants électroniques de poche, appareils pour la transmission radio sans fil, matériel de transmission sans fil, systèmes mondiaux de positionnement constitués d'ordinateurs, de logiciels, de transmetteurs, de récepteurs et dispositifs d'interface de réseaux; instruments électroniques d'essai et de mesure pour la conception et le test des performances, fonctions, compatibilité, interopérabilité, fonctionnalité et conformité avec les normes industrielles des dispositifs, composants et systèmes précités; connecteurs et câbles informatiques; logiciels pour la livraison sans fil de contenu; logiciels pour l'exploitation de ce qui précède; logiciels conçus pour tester les performances, fonctions, compatibilité, interopérabilité, fonctionnalité et conformité avec les normes industrielles des ordinateurs, articles électroniques et de télécommunication.

Klasse 42: Élaboration et test de produits pour le compte de tiers, à savoir produits informatiques, électroniques et de télécommunications.

Gegen diese Schutzausdehnung erliess die Vorinstanz am 23. Januar 2008 eine vorläufige vollständige Schutzverweigerung („refus provisoire total“). Sie machte geltend, die Marke bestehe aus dem gebräuchlichen Symbol eines USB-Sticks oder einer USB-Verbindung und stelle somit einen beschreibenden Hinweis bezüglich der Art der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dar, nämlich dass diese in Verbindung mit einem USB-Anschluss stünden. Auf Grund der Banalität sei das Zeichen zudem freihaltebedürftig.

Am 2. Mai 2008 forderte die Beschwerdeführerin die Vorinstanz auf, die Zurückweisung ausführlicher zu begründen.

Dieser Aufforderung kam die Vorinstanz mit Schreiben vom 29. Juli 2008 nach. Sie hielt an der provisorischen Schutzverweigerung fest mit der Begründung, das Zeichen bestehe aus dem banalen Symbol für das „Universal Serial Bus“ (USB), ein serielles Bussystem zur Verbindung eines Computers mit externen Geräten, umrundet von drei mal drei Segmenten eines Kreises. In Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klasse 9 und 42 werde der Abnehmer das Zeichen zweifellos als Hinweis auf die Art der Waren und Dienstleistungen auffassen, nämlich, dass es sich um Waren und Dienstleistungen handle, die mit einem USB-Anschluss in Verbindung stünden. Die Kreissegmente würden dem Zeichen auch nicht zum Markenschutz verhelfen, da sie ein übliches Symbol für Wireless-Verbindungen darstellten, so dass das breite Schweizer Publikum und Spezialisten wie beispielsweise Informatiker die Kombination dieser beiden Symbole zweifellos als Hinweis auf das Wireless-USB auffassen würden.

Die Beschwerdeführerin beantragte mit Schreiben vom 28. November 2008, die Marke sei ohne Weiteres ins Markenregister einzutragen.

Mit Verfügung vom 9. März 2009 verweigerte die Vorinstanz der internationalen Registrierung Nr. 909'985 (fig.) den Schutz in der Schweiz für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42.

B.

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 27. April 2009 Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, Ziffer 1 der angefochtenen Verfügung sei aufzuheben, und es sei der internationalen Markenregistrierung Nr. 909'985 (fig.) für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 der Schutz in der Schweiz vollumfänglich zu gewähren. Zur Begründung führt sie unter anderem aus, sie habe das Dreizackelement entworfen und geprägt. Aus dem Umstand, dass das von ihr entwickelte Zeichen grossen Erfolg und weite Verbreitung geniesse, könne nicht geschlossen werden, dass das Zeichen Gemeingut sei. Bezüglich der von der strittigen Marke in Anspruch genommenen Waren und Dienstleistungen sei nicht ersichtlich, wie die Marke in ihrer Kombination direkt beschreibend sein solle. Denn entweder handle es sich um

einen Anschluss zur Verbindung von zwei Geräten oder eben gerade um etwas Kabelloses. Die Kombination von Verbindung und kabellos sei jedoch widersprüchlich. Schliesslich sei das Zeichen nicht freihaltebedürftig.

C.
Mit Vernehmlassung vom 31. August 2009 beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde sei vollumfänglich abzuweisen. Zur Begründung verweist sie unter anderem auf ihre im erstinstanzlichen Verfahren vorgebrachten Ausführungen.

D.
Die Beschwerdeführerin hat auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung verzichtet.

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 Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]).

Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 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), die Vertreterin hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.

2.
Zwischen den USA und der Schweiz gelten das Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (SR 0.232.112.4; MMP) sowie die Pariser Verbands-

übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ, SR 0.232.04, in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung).

Nach Art. 5 Abs. 1 MMP darf ein Verbandsland einer international registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der PVÜ genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register verweigert werden kann. Das trifft gemäss Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ namentlich dann zu, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten der Schweiz üblich sind. Dieser Ausschlussgrund ist auch im Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11) vorgesehen, das in Art. 2 Bst. a MSchG Zeichen des Gemeinguts vom Markenschutz ausschliesst, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben (vgl. Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: Schweizerische Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2006 S. 671 E. 3 f. – Quaderförmige Flasche (3D); Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7404/2006 vom 9. Oktober 2007 E. 3 – New Wave). Lehre und Praxis zu dieser Norm können damit herangezogen werden.

Zum Gemeingut gehören einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, die nicht zur Identifikation von Waren oder Dienstleistungen dienen können und vom Publikum nicht als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft verstanden werden; mit anderen Worten Zeichen, die mangels Unterscheidungskraft nicht geeignet sind, eine Ware oder Dienstleistung funktionsgemäss zu individualisieren (RKGE in sic! 2005 S. 280 E. 4 – Karomuster [fig.]; RKGE in sic! 2005 S. 334 E. 2 – mouvement de montre [fig.]; Christoph Willi, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 34; Eugen Marbach, Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.] Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbs-

recht, Bd. III/1 [nachfolgend: Marbach, SIWR III/1], Basel 2009, N. 247).

Im Bereich der Bildmarken gelten als Gemeingut banale Zeichen, zum Beispiel einfache geometrische Figuren (Viereck, Dreieck, Rechteck etc.), sowie Zeichen, die sich in einer üblichen oder naturgetreuen Wiedergabe der Waren, für die sie beansprucht werden, erschöpfen (RKGE in sic! 2005 S. 334 E. 2 – mouvement de montre [fig.]; RKGE in sic! 2001 S. 517 E. 2 – Teebeutel; MARBACH, SIWR III/1, N. 321; WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 62). Allein der beschreibende oder freihaltebedürftige Charakter des Motivs schliesst den Markenschutz noch nicht aus. Die Beurteilung hat sich deshalb an der konkret gewählten grafischen Gestaltung zu orientieren, und ein Bildzeichen ist eintragungsfähig, sobald es unterscheidungskräftig gestaltet ist (MARBACH, SIWR III/1, N. 316). Hinsichtlich der Fragen des Gemeingutes gelten bei zwei- und dreidimensionalen Marken dieselben allgemeinen Grundsätze (RKGE in sic! 2001 S. 517 E. 3 – Teebeutel, mit Verweis auf RKGE in sic! 1998 S. 399 E. 5 – Parfümflasche; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3273/2007 vom 11. März 2008 E. 3.2 – Knetfamilie). Für die Schutzfähigkeit von Bildmarken ist daher wie für die Schutzfähigkeit von Formmarken (vgl. BGE 133 III 342 E. 3.1 – Verpackungsbehälter aus Kunststoff; BGE 129 III 514 E. 4.1 – Lego; BGE 120 II 310 E. 3b – The Original) ausschlaggebend, dass sie durch ihre Eigenheiten auffallen, vom Gewohnten und Erwarteten abweichen und dadurch im Gedächtnis der Abnehmer haften bleiben (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3273/2007 vom 11. März 2008 E. 3.2 – Knetfamilie; vgl. auch RKGE in sic! 2005 S. 280 E. 5 – Karomuster [fig.]; WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 62). Bei dreidimensionalen Zeichen gelten Formen, die das Publikum auf Grund der Funktion des Produkts voraussetzt, als erwartet (BGE 120 II 310 E. 3b – The Original). Übertragen auf Bildzeichen bedeutet dies, dass rein funktionalen Abbildungen die Schutzfähigkeit abzusprechen ist (vgl. MARBACH, SIWR III/1, N. 317 und 319; vgl. auch PAUL STRÖBELE / FRANZ HACKER, Markengesetz, Köln / Berlin / Bonn / München 2003, § 8, N. 173).

Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind im Bereich der Zeichen des Gemeingutes Grenzfälle einzutragen und die endgültige Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen (BGE 130 III 328 E. 3.2 - Swatch-Uhrband, BGE 129 III 225 E. 5.3 – Masterpiece I).

3.

Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist die Auffassung der Verbraucher, für die Beurteilung der Freihaltebedürftigkeit dagegen die Auffassung der Mitglieder der betreffenden Branche massgebend (WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 41 und 44; MARBACH, SIWR III/1, N. 248). Zur Annahme von Gemeingut genügt es, dass bloss ein bestimmter Kreis der Adressaten, z.B. die Fachleute, das Zeichen als beschreibend erachtet (RKGE in sic! 1999 S. 557 E. 4 – Pedi-Med, mit Verweis u.a. auf LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, Basel 1999 [hiernach: David, Kommentar MSchG], Art. 2, N. 9; vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 4 – Salesforce.com und RKGE in sic! 2003 S. 806 E. 4 – SMArt, je mit Verweis auf DAVID, Kommentar MSchG, Art. 2, N. 18).

Das strittige Zeichen ist hinterlegt für verschiedene Waren der Klasse 9 (Computer und Hardware, integrierte Schaltungen, TV-Decoder, Spielkonsolen, Peripheriegeräte, elektronische Massenware wie Fotoapparate, Videokameras, Audio-, Video-, MP3-, CD- und DVD-Geräte, Mobiltelefone, elektronische Taschenassistenten, drahtlose Radiogeräte, drahtlose Übertragungsgeräte und GPS; elektronische Test- und Messgeräte, Informatik-Schalter und -Kabel, div. Softwareprogramme) sowie für Dienstleistungen der Klasse 42 (Erarbeitung und Test von Produkten im Auftrag Dritter, namentlich Informatik-, Elektronik- und Telekommunikationsprodukte).

Bei den beanspruchten Waren handelt es sich gemäss Formulierung in der Waren- und Dienstleistungsliste („appareils électroniques grand public“) teilweise ausdrücklich um Massenware (Fotoapparate, Videokameras, Audio-, Video-, MP3-, CD- und DVD-Geräte, Mobiltelefone, elektronische Taschenassistenten, drahtlose Radiogeräte, drahtlose Übertragungsgeräte und GPS), welche sich an Durchschnittskonsumenten, aber auch an Fachkreise aus der IT-Branche und Zwischenhändler richten. Dies trifft auch auf Computer, TV-Decoder und Spielkonsolen zu. Die übrigen Waren und Dienstleistungen richten sich vor allem an Spezialisten wie Informatiker, respektive an Zwischenhändler, Verkäufer und / oder Anbieter der beanspruchten Waren und Dienstleistungen, wie die Vorinstanz zu Recht ausführt.

4.
Die Beschwerdeführerin macht zunächst geltend, sie habe das Dreizackelement entworfen und geprägt. Sie sei eine nicht gewinnorientierte Gesellschaft, die von diversen Gesellschaften gegründet worden sei, um die sogenannte Universal Serial Bus Spezifikation zu ent- wickeln und die Universal Serial Bus Technologie weiter zu entwickeln und zu fördern. Das Dreizackelement sei zum Herkunftshinweis für die von ihr entwickelte Technologie geworden. Dass die Marke immer markenmässig benutzt worden sei, sei bereits im Rahmen des vorinstanzlichen Verfahrens belegt worden. Aus dem Umstand, dass das von ihr entwickelte Zeichen grossen Erfolg und weite Verbreitung geniesse, könne nicht geschlossen werden, dass das Zeichen Gemeingut sei.

Im Eintragungsverfahren ist ausschliesslich das konkret vorgelegte Zeichen zu prüfen. Keine Rolle spielen deshalb die Motive, welche zur Anmeldung geführt haben. Begleitumstände jeglicher Art, seien diese nun positiv oder negativ zu werten, sind bei der Prüfung unbeachtlich (MARBACH, SIWR III/1, N. 204; WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 10). Die Tatsache, dass die Beschwerdeführerin das strittige Zeichen nach eigener Aussage selbst entworfen und geprägt hat, ist daher unbeachtlich.

5.
Die Vorinstanz führte in der angefochtenen Verfügung aus, die angesprochenen Verkehrskreise würden das Zeichen als Kombination des USB- und des Wireless-Symbols auffassen und darin ohne jegliche Gedankenarbeit eine beschreibende Angabe bezüglich Art und Eigenschaften der beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 erkennen. Sämtliche beanspruchten Waren der Klasse 9 stünden mit einem Wireless-USB-Anschluss in enger Beziehung, z.B. verfügten sie über einen solchen Anschluss bzw. funktionierten sie mittels eines solchen Anschlusses oder sie stellten Zubehör oder Bestandteile eines solchen Wireless-USB-Anschlusses dar. In Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 42 beschreibe das strittige Bildzeichen deren Anwendungsbereich. Das strittige Zeichen stelle somit eine unmittelbar verständliche und beschreibende Angabe bezüglich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 dar.

5.1 Dem hält die Beschwerdeführerin unter anderem entgegen, ein Hinweis auf einen möglichen Anwendungsbereich allein könne nicht

dazu führen, dass ein Zeichen nicht geeignet sei, seine gemäss Legaldefinition von Art. 1 MSchG vorgesehene Funktion zu erfüllen. Denn ein Zeichen könne gemäss Art. 2 Bst. a MSchG nur dann vom Markenschutz ausgeschlossen werden, wenn es Gemeingut darstelle, d.h. für die beanspruchten Produkte einen direkten Hinweis auf die Produkte darstelle.

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 (BGE 122 III 382 E. 1 – Kamillosan; Urteil des Bundesgerichts 4C.3/1999 vom 18. Januar 2000 E. 2a – Campus). Darüberhinaus bezweckt die Marke, als Herkunftsmerkmal in unmissverständlicher Weise auf den Hersteller und seinen Betrieb (bzw. den Dienstleistungserbringer) hinzuweisen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7420/2006 vom 10. Dezember 2007 E. 2.1 – Workplace, mit Verweis auf BGE 128 III 454 E. 2 – Yukon).

Sofern ein Zeichen den möglichen Anwendungsbereich respektive den Einsatz- oder Verwendungszweck direkt beschreibt, stellt es Gemeingut i.S. von Art. 2 Bst. a MSchG dar (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6070/2007 vom 24. April 2008 E. 3.3.2 – Trabecular Metal; RKGE in sic! 2003 S. 495 E. 2 – Royal Comfort; WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 59). Da ein gemeinfreies Zeichen nicht geeignet ist, vom Publikum als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft verstanden zu werden (RKGE in sic! 2005 S. 280 E. 4 – Karomuster [fig.]), kann es seine gemäss Legaldefinition von Art. 1 MSchG vorgesehene Funktion nicht mehr erfüllen. Nur soweit ein Hinweis auf einen möglichen Anwendungsbereich lediglich mit besonderer Denkarbeit und viel Fantasieaufwand erkannt wird (BGE 131 III 495 E. 5 – Felsenkeller; BGE 128 III 447 E. 1.5 – Première), entfällt der Schutzausschlussgrund des Gemeinguts und erfüllt eine Marke die ihr zugeschriebene Funktion.

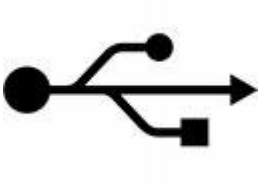
5.2 Die Beschwerdeführerin bemängelt weiter, die Vorinstanz habe die Marke in ihre beiden Bestandteile zerstückelt und den Gesamteindruck negiert, was die Vorinstanz entschieden – und zu Recht – verneint.

In Ziffer 6 der angefochtenen Verfügung hat sich die Vorinstanz zunächst an den Prüfungsgrundsatz gehalten, wonach bei Zeichenkombinationen zuerst die Bedeutung der Einzelbestandteile zu ermitteln ist (vgl. statt vieler: Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-653/2009 vom 14. April 2009 E. 2 – Express Advantage, mit Verweisen). Gestützt auf ihre entsprechenden Ausführungen zum USB-Symbol und zu den Kreissegmenten, welche sie als übliche symbolische Darstellung für Wireless-Verbindungen qualifizierte, folgerte die Vorinstanz, die Kombination der beiden Symbole, USB und Wireless, ergebe kein unterscheidungskräftiges Ganzes. Fachpersonen aus der Informatik-Branche, aber auch informierte Abnehmer, u.a. Verkaufspersonal, Zwischenhändler und Hersteller, würden das Zeichen als Kombination des USB- und des Wireless-Symbols auffassen. In der Vernehmlassung vom 31. August 2009 führte die Vorinstanz zu diesem Thema weiter aus, beim in Frage stehenden Zeichen handle es sich um die Kombination zweier Bildelemente, die zwei Technologien symbolisch darstellten und deren Verbindung, entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin, weder widersprüchlich noch widersinnig sei, da sie den Daten- und Informationsaustausch zwischen elektronischen Geräten ermöglichten, durch Standardisierung vereinfachten und gleichzeitig den Benutzer von der Verwendung zahlreicher Verbindungskabel befreie.

5.3 Zudem rügt die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe keine einzige Abbildung der Gesamtmarke als Beleg vorgelegt und auch keine Belege zum Kreissegment. Sinngemäss macht sie damit auch geltend, weder die strittige Bildmarke noch das darin enthaltene Kreissegment sei in einem Lexikon oder in der Fachliteratur erwähnt.

Analog zur Rechtsprechung zu den Wortneuschöpfungen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 4.2.1 – Bioscience Accelerator, mit zahlreichen Verweisen) gilt für neue Bildzeichen, dass sie nicht zwingend in einem Lexikon oder in der Fachliteratur aufgeführt sein müssen, um sie vom Markenschutz auszuschliessen. Auch neue, bisher ungebräuchliche Bildzeichen können eine Ware oder Dienstleistung beschreiben, wenn der Sinn des Zeichens für die Zeichenadressaten auf der Hand liegt. Dies ist im Folgenden zu prüfen.

5.4 Das vorliegende Bildzeichen ist aus zwei Elementen zusammengesetzt. Es besteht einerseits aus einem speziell gestalteten Dreizack, dem weit verbreiteten Symbol für „Universal Serial Bus“ (USB):



Der USB ist ein von mehreren Computer- und Software-Herstellern, die sich im X. (respektive der Beschwerdeführerin) zusammengeschlossen haben, entwickelter Peripheriebus (peripheres System von Leitungsverbindungen, das dem Daten- und Signaltransport dient). Er dient dem Anschluss von Peripheriegeräten (zu einem Computersystem gehörende Geräte, die nicht in den Computer eingebaut, sondern von aussen angeschlossen sind, z.B. Tastatur, Maus, Scanner, Bildschirm, Drucker, externe Speichermedien). Der USB benutzt ein vierpoliges Kabel sowie ein entsprechendes Stecker- und Buchsensystem (DER BROCKHAUS MULTIMEDIAL, Ausgabe 2008, Stichworte „USB“, „Bus“ und „Peripheriegeräte“). Wie die Vorinstanz zu Recht festgehalten hat, ist das USB-Symbol bekannt und wird in Verbindung mit Computerhard- und Software sogleich erkannt (vgl. Beilagen 1 – 6 zur angefochtenen Verfügung).

Das oben dargestellte USB-Dreizack-Symbol ist umgeben von drei mal drei Segmenten eines Kreises. Nach Ansicht der Vorinstanz sind solche Kreissegmente eine übliche symbolische Darstellung für Wireless-Verbindungen, d.h. kabellose Übertragungssysteme (DER BROCKHAUS MULTIMEDIAL, Ausgabe 2008, Stichwort „drahtlose Übertragung“). Hinsichtlich der von der Vorinstanz eingereichten Abbildungen von Kreis-elementen rügt die Beschwerdeführerin, diese eigneten sich nicht zum Beleg des Umstandes, dass die in der Marke enthaltenen Kreissegmente vom Verbraucher als üblicher Hinweis auf „kabellose Kommunikation“ wahrgenommen werde. Die Vorinstanz räumte in der angefochtenen Verfügung denn auch ein, gemäss Internet-Recherche existiere keine alleinige gültige Darstellung / Anordnung dieser Kreissegmente als symbolische Darstellung für das Wireless. Dennoch sind unschwer Gemeinsamkeiten zwischen den Zeichen auf den von der Vorinstanz vorgelegten Abbildungen zu erkennen: So umgeben die Kreissegmente jeweils ein Gerät (z.B. Laptop, Router). In seiner einfachsten Ausführung besteht das Kreiselement aus drei parallel und in gleichmässigem Abstand an-

geordneten, gekrümmten Linien, respektive einem Ausschnitt aus drei unterschiedlich grossen Kreisen, welche sich dieselbe Mitte teilen sowie einen gleichmässigen Abstand zum jeweils nächsten Kreis einhalten. Insofern handelt es sich um einen Ausschnitt aus einer zweidimensional dargestellten Kugelwelle. Neben der erwähnten Grundform gibt es Varianten mit zwei oder mehr Kugelwellenausschnitten, sowie Kugelwellenausschnitte, die aus mehr als drei Linien bestehen. Durch die partielle Abbildung einer Kugelwelle wird bei allen Varianten der Eindruck erweckt, das abgebildete Gerät strahle Wellen oder Signale aus. Somit handelt es sich beim zweiten Bildelement vereinfacht ausgedrückt um ein Wellen- oder Signalsymbol.

In Verbindung mit dem USB-Dreizack-Symbol und den beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42, welche im IT-Bereich angesiedelt sind, erhält das Wellensymbol eine genauere Bedeutung. Denn, wie die Internet-Recherche der Vorinstanz gezeigt hat, wird das Wellensymbol (in verschiedenen Varianten) auch verwendet, um auf die Wireless-Technik hinzuweisen (vgl. Beilagen 8 - 14 der angefochtenen Verfügung; vgl. auch Google-Suche mit dem Stichwort „Wireless Symbol“). Beim strittigen Zeichen ist das erwähnte Wellensymbol in dreifacher Ausführung um das USB-Dreizack-Symbol angeordnet. Zusammengesetzt deutet das Zeichen somit auf ein System oder eine Technik hin, bei welcher die Wireless-Technik mit dem USB verbunden wird. Während die Vorinstanz der Ansicht ist, dass es sich um das Symbol für kabellose Technik handle, macht die Beschwerdeführerin geltend, die Kombination von Verbindung und kabellos sei widersprüchlich; entweder handle es sich um einen Anschluss zur Verbindung von zwei Geräten oder eben gerade um etwas Kabelloses. Damit verkennt sie, dass die Wireless-USB-Technik seit zirka 2008 auf dem Markt angeboten wird (vgl. etwa Michael Thieroff, Das Ende des Kabelsalates, in: www.pcwelt.de; Rob Kerr, A quick guide to Wireless USB, in: www.pocket-lint.com). So werden sogenannte Wireless-USB-Starter-Kits angeboten, welche aus einem Stecker, der einem USB-Stick ähnelt, und einem USB-Hub bestehen. Der Stecker wird in den USB-Port des Rechners gesteckt, und an einem USB-Hub mit vier oder mehr Ports werden dann die Geräte angeschlossen. Dies hat den Vorteil, dass Drucker, Scanner oder Festplatten nicht mehr auf dem Schreibtisch stehen müssen (vgl. Michael Thieroff, Das Ende des Kabelsalates, in: www.pcwelt.de).

Die beanspruchten Waren der Klasse 9 sind entweder Geräte mit USB-Schnittstellen (Computer und div. Peripheriegeräte), USB-Komponenten oder -zubehör. Sie sind insofern grundsätzlich auch für die Wireless-USB-Technik zugänglich, selbst die beanspruchten Kabel, welche beispielsweise am Wireless-USB-Hub angeschlossen werden können. Bei den beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 42 handelt es sich um die Erarbeitung und den Test von Informatik-, Elektronik und Telekommunikationsprodukten. Da auch Wireless-USB-Komponenten und -zubehör sowie Produkte, welche wie die beanspruchten Waren der Klasse 9 USB-Schnittstellen haben, erarbeitet und auf ihre Funktionstüchtigkeit getestet werden müssen, umschreiben die beanspruchten Dienstleistungen daher im Zusammenhang mit dem strittigen Zeichen einen möglichen Anwendungsbereich.

Mindestens für die angesprochenen Fachkreise aus der IT-Branche und Zwischenhändler, Verkäufer und Anbieter liegt auf der Hand, für welche Technik die mit der fraglichen Marke gekennzeichneten Produkte der Klasse 9 zugänglich ist und in welchem Bereich die vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 42 angeboten werden. Da die Kombination der beiden verwendeten Symbole für diese Verkehrskreise einen Sinn ergibt, werden sie im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 erkennen, dass das strittige Zeichen im vorstehend genannten Sinn auf die Wireless-USB-Technik hinweist, zumal das gebräuchliche (und den vorstehend genannten Verkehrskreisen bekannte) Symbol für diese Technik



(Quelle: http://www.techpowerup.com/tags.php?tag=Wireless+USB)

ähnlich wie das hier strittige Zeichen aufgebaut ist und mit einer Kombination von Worten und Symbolen dasselbe ausdrückt wie die vorliegende Marke alleine mit Symbolen.

Indem das fragliche Bildzeichen auf die Wireless-USB-Technik hinweist, und im Übrigen nicht unterscheidungskräftig ausgestaltet ist, ist es als rein funktionale respektive unmittelbar verständliche und beschreibende Abbildung bezüglich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 zu qualifizieren. Die vorstehend

genannten Verkehrskreise werden das Zeichen daher nicht als betrieblichen Herkunftshinweis verstehen, weshalb es dem Zeichen an der erforderlichen Unterscheidungskraft mangelt.

Bei diesem Ergebnis kann offen gelassen, ob das strittige Zeichen freihaltebedürftig ist und daher auch aus diesem Grund dem Gemeingut zugeordnet werden muss.

6.
Im Weiteren weist die Beschwerdeführerin darauf hin, dass die strittige Marke namentlich in den USA, in Australien, Japan, Singapur, Norwegen und Russland, bereits eingetragen worden sei.

Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kommt ausländischen Entscheidungen bei der Beurteilung des beschreibenden Charakters grundsätzlich keine präjudizierende Wirkung zu. Es ist auch kein Grenzfall zu beurteilen, der eine Berücksichtigung einer ausländischen Praxis unter Umständen rechtfertigen könnte (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 – Firemaster; BGE 129 III 229 E. 5.5 – Masterpiece I; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6910/2007 vom 25. Februar 2008 E. 8 – 2LIGHT; WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 9).

7.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die strittige internationale Registrierung Nr. 909'985 (fig.) für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG darstellt. Die Vorinstanz hat ihr somit zu Recht den Schutz in der Schweiz verweigert.

Die Beschwerde erweist sich somit als unbegründet und ist abzuweisen.

8.
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 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 (BGE 133 III 490 E. 3.3 - Turbinenfuss). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke.

Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 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. Int. Reg. Nr. 909985 - [fig.]; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Die vorsitzende Richterin:	Die Gerichtsschreiberin:
Maria Amgwerd	Kathrin Bigler

Rechtsmittelbelehrung:

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

Versand: 2. Dezemer 2009