Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-3920/2011

Urteil vom 29. Januar 2013

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz),
Richter David Aschmann, Richter Claude Morvant,
Gerichtsschreiberin Sabine Büttler.

Parteien

upc cablecom GmbH, Zollstrasse 42, 8005 Zürich,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Robert G. Briner,
CMS von Erlach Henrici AG, Dreikönigstrasse 7,
8002 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Verfügung vom 10. Juni 2011 betreffend das schweizerische Markeneintragungsgesuch Nr. 59808/2010 GLASS FIBER NET.

Sachverhalt:

A.

Am 16. September 2010 meldete die upc cablecom GmbH (nachfolgend: Beschwerdeführerin) mit dem Gesuch Nr. 59808/2010 die Wortmarke "GLASS FIBER NET" zur Eintragung in das schweizerische Markenregister an. Sie wurde für die folgende Waren und Dienstleistungen hinterlegt:

> Klasse 9: Herunterladbare Publikationen; Datenverarbeitungsgeräte und Computer.
>
> Klasse 35: Werbung; Werbung mittels elektronischer Medien; Marketing.
>
> Klasse 36: Geldgeschäfte, nämlich elektronischer Zahlungsverkehr.
>
> Klasse 38: Telekommunikation, einschliesslich Telekommunikation und Senden über Telefon, Kabel, Glasfaser, Draht, Satelliten, Strom sowie drahtlose Telekommunikation und Senden; elektronische Übermittlung von Daten, Bildern, Dokumenten, Nachrichten und Mitteilungen über Computerterminals und Computernetzwerke; Senden und Übermitteln mittels oder mit Unterstützung von Computern; Verbinden von Netzwerken (Interkonnektion) und Ausstrahlung im gesamten Netzbereich (Networking); Computer- und TV-Netzwerksverbindungsdienstleistungen; Dienstleistungen eines Betreibers von Computernetzwerken, nämlich Verschaffen von Zugangsmöglichkeiten und Zugriffszeiten für eine Vielzahl von Benutzern zu digitalen Netzen, Datennetzen und globalen Computernetzwerken (insbesondere Internet) zur Übermittlung, Verbreitung sowie zum Herunterladen von Informationen; interaktives Senden und Telekommunikation; interaktive Videotext-Dienste; Verschaffen des Zugriffs auf Datenbanken mit Informationen, Text, Ton, Bildern und Daten durch Kommunikations- und Computernetzwerke (insbesondere Internet); fliessende Echtzeitübertragung (Streaming) von Daten, Bildern, Dokumenten, Nachrichten und Mitteilungen in Computernetzwerken (insbesondere Internet).
>
> Klasse 41: Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten; Vermieten von Filmen über Internet und Kabel (einschliesslich Pay-per-View und Video on Demand Dienstleistungen).
>
> Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; kostenloses Zurverfügungstellen und Vermieten von Zugriffsmöglichkeiten und Zugriffszeiten auf Computerdatenbanken mit Informationen (Informatikdienstleistungen).

B.

Mit Schreiben vom 20. September 2010 beanstandete das Eidg. Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz) das Markeneintragungsgesuch sowohl formell als auch materiell. So erachtete es das Zeichen lediglich für die in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen *"sportliche und kulturelle Aktivitäten"* eintragungsfähig und wies das Gesuch im Zusammenhang mit den restlichen Waren und Dienstleistungen als dem Gemeingut zugehörend zurück. Gleichzeitig beanstandete die Vorinstanz das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis und verlangte die Umklassie-

rung der Dienstleistung *"kostenloses Zurverfügungstellen und Vermieten von Zugriffsmöglichkeiten und Zugriffszeiten auf Computerdatenbanken mit Informationen (Informatikdienstleistungen)"* von der Klasse 42 in die 38 sowie die Präzisierung des Begriffs "Senden", welcher im Zusammenhang mit diversen in Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen verwendet wurde.

C.
Mit Schreiben vom 29. September 2010 antwortete die Beschwerdeführerin, sie könne nicht nachvollziehen, inwiefern "GLASS FIBER NET" im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibender Natur und damit schutzunfähig sei. Zur Beanstandung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses hielt sie mit Verweis auf 21 eigene Voreintragungen fest, sie sehe sich zu keiner Umformulierung veranlasst, da die strittigen Formulierungen in eben diesen Voreintragungen wie hinterlegt eingetragen wurden. Sie verzichtete jedoch auf die in Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen "Telekommunikation und Senden über Glasfaser" und verlangte die Eintragung der Marke in der nunmehr angepassten Fassung. Weiter forderte sie den Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung, sollte die Vorinstanz an einer Zurückweisung aus formellen und materiellen Gründen festhalten.

D.
Bezugnehmend auf ein gleichentags zwischen ihr und der Beschwerdeführerin geführtes Telefonat hielt die Vorinstanz mit Schreiben vom 18. November 2010 fest, dass sie den Begriff "Senden" in der hinterlegten Form nun akzeptiere, hingegen an der Umklassierung der in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistung sowie der materiellen Zurückweisung der Marke festhalte.

E.
Mit Antwortschreiben vom 11. Januar 2011 nahm die Beschwerdeführerin zur Kenntnis, dass die Vorinstanz formell an ihrer Beanstandung bezüglich Klasse 42 sowie materiell an der Zurückweisung festhalte, den Begriff "Senden" indessen akzeptiere. Mit Verweis auf 61 eigene Voreintragungen in welchen die strittige Formulierung in Klasse 42 eingetragen wurden, beantragte die Beschwerdeführerin erneut, die Marke möge wie hinterlegt eingetragen werden. Sie erklärte sich aber eventualiter bereit, die strittige Dienstleistung wie folgt abzuändern: "Informatikdienstleistungen bezüglich kostenloses Zurverfügungstellen und Vermieten von Zugriffsmöglichkeiten und Zugriffszeiten auf Computerdatenbanken mit Informa-

tionen". Sollte die Vorinstanz in der Folge dennoch an einer formellen und materiellen Zurückweisung festhalten wollen, ersuchte die Beschwerdeführerin die Vorinstanz erneut um Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung.

F.
Mit Schreiben vom 14. März 2011 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit, dass an der materiellen und formellen Zurückweisung festgehalten werde, wobei die Marke neu auch für die bis anhin zugelassene Dienstleistung "kulturelle Aktivitäten" in Klasse 41 als Gemeingut zurückgewiesen werde. Im Gegenzug sei die Marke im Zusammenhang mit der in Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen "Telekommunikation und Senden über Strom" – entgegen der ersten Beanstandung – zum Schutz zuzulassen.

G.
In der Folge ersuchte die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 14. April 2011 um Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung und verwies auf ihre mit Eingaben vom 29. September 2010 und 11. Januar 2011 vorgebrachten Ausführungen.

H.
Mit Verfügung vom 10. Juni 2011 hiess die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch Nr. 59808/2010 "GLASS FIBER NET" einerseits für die Waren "Datenverarbeitungsgeräte und Computer" in Klasse 9 sowie die Dienstleistungen "Telekommunikation und Senden über Strom" in Klasse 38 und "sportliche Aktivitäten" in Klasse 41 gut, und wies es andererseits im Zusammenhang mit den nachfolgenden Waren und Dienstleistungen ab:

> Klasse 9: Herunterladbare Publikationen.
>
> Klasse 35: Werbung; Werbung mittels elektronischer Medien; Marketing.
>
> Klasse 36: Geldgeschäfte, nämlich elektronischer Zahlungsverkehr.
>
> Klasse 38: Telekommunikation, einschliesslich Telekommunikation und Senden über Telefon, Kabel, Draht, Satelliten sowie drahtlose Telekommunikation und Senden; elektronische Übermittlung von Daten, Bildern, Dokumenten, Nachrichten und Mitteilungen über Computerterminals und Computernetzwerke; Senden und Übermitteln mittels oder mit Unterstützung von Computern; Verbinden von Netzwerken (Interkonnektion) und Ausstrahlung im gesamten Netzbereich (Networking); Computer- und TV-Netzwerksverbindungsdienstleistungen; Dienstleistungen eines Betreibers von Computernetzwerken, nämlich Verschaffen von Zugangsmöglichkeiten und Zugriffszeiten für eine Vielzahl von Benutzern zu digitalen Netzen, Datennetzen und globalen Computernetzwerken

(insbesondere Internet) zur Übermittlung, Verbreitung sowie zum Herunterladen von Informationen; interaktives Senden und Telekommunikation; interaktive Videotext-Dienste; Verschaffen des Zugriffs auf Datenbanken mit Informationen, Text, Ton, Bildern und Daten durch Kommunikations- und Computernetzwerke (insbesondere Internet); fliessende Echtzeitübertragung (Streaming) von Daten, Bildern, Dokumenten, Nachrichten und Mitteilungen in Computernetzwerken (insbesondere Internet).

Klasse 41: Unterhaltung, kulturelle Aktivitäten; Vermieten von Filmen über Internet und Kabel (einschliesslich Pay-per-View und Video on Demand Dienstleistungen).

Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; kostenloses Zurverfügungstellen und Vermieten von Zugriffsmöglichkeiten und Zugriffszeiten auf Computerdatenbanken mit Informationen (Informatikdienstleistungen).

I.

Mit Eingabe vom 11. Juli 2011 erhob die Beschwerdeführerin Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht mit den Rechtsbegehren:

"Es sei die angefochtene Verfügung aufzuheben und das Zeichen "GLASS FIBER NET" für folgende Waren und Dienstleistungen ins Schweizer Markenregister einzutragen:

Klasse 9: Herunterladbare Publikationen; Datenverarbeitungsgeräte und Computer.

Klasse 35: Werbung; Werbung mittels elektronischer Medien; Marketing.

Klasse 36: Geldgeschäfte, nämlich elektronischer Zahlungsverkehr.

Klasse 38: Telekommunikation, einschliesslich Telekommunikation und Senden über Telefon, Kabel, Draht, Satelliten, Strom sowie drahtlose Telekommunikation und Senden; elektronische Übermittlung von Daten, Bildern, Dokumenten, Nachrichten und Mitteilungen über Computerterminals und Computernetzwerke; Senden und Übermitteln mittels oder mit Unterstützung von Computern; Verbinden von Netzwerken (Interkonnektion) und Ausstrahlung im gesamten Netzbereich (Networking); Computer- und TV-Netzwerksverbindungsdienstleistungen; Dienstleistungen eines Betreibers von Computernetzwerken, nämlich Verschaffen von Zugangsmöglichkeiten und Zugriffszeiten für eine Vielzahl von Benutzern zu digitalen Netzen, Datennetzen und globalen Computernetzwerken (insbesondere Internet) zur Übermittlung, Verbreitung sowie zum Herunterladen von Informationen; interaktives Senden und Telekommunikation; interaktive Videotext-Dienste; Verschaffen des Zugriffs auf Datenbanken mit Informationen, Text, Ton, Bildern und Daten durch Kommunikations- und Computernetzwerke (insbesondere Internet); fliessende Echtzeitübertragung (Streaming) von Daten, Bildern, Dokumenten, Nachrichten und Mitteilungen in Computernetzwerken (insbesondere Internet).

Klasse 41: Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten; Vermieten von Filmen über Internet und Kabel (einschliesslich Pay-per-View und Video on Demand Dienstleistungen).

> Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; kostenloses Zurverfügungstellen und Vermieten von Zugriffsmöglichkeiten und Zugriffszeiten auf Computerdatenbanken mit Informationen (Informatikdienstleistungen).
>
> EVENTUALITER: Informatikdienstleistungen bezüglich kostenloses Zurverfügungstellen und Vermieten von Zugriffsmöglichkeiten und Zugriffszeiten auf Computerdatenbanken mit Informationen.
>
> Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdegegnerin."

Zur Begründung führte die Beschwerdeführerin an, die Vorinstanz habe bezüglich der Ausschlussgründe aufgrund ihrer wiederholt inkonsistenten Prüfungspraxis gegen rechtsstaatliche Grundsätze, insbesondere Treu und Glauben, verstossen. So habe die Beschwerdeführerin aufgrund ihrer 61 Voreintragungen, welche allesamt mit dem nunmehr beanstandeten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingetragen wurden, berechtigterweise vertrauen können, dass dieses Verzeichnis korrekt formuliert sei. Die vorinstanzliche Begründung zur formellen Zurückweisung wonach die Nizza Klassifikation zwischenzeitlich eine neue Auflage erhalten habe und deshalb eine Umklassierung nötig sei, kann die Beschwerdeführerin nicht nachvollziehen, zumal die jüngste Voreintragung nach Inkrafttreten dieser Auflage erfolgte. Auch bezüglich der materiellen Zurückweisung kann die Beschwerdeführerin nicht nachvollziehen, inwiefern das Zeichen "GLASS FIBER NET" im Zusammenhang mit den strittigen Waren und Dienstleistungen überhaupt beschreibender Natur sei. Einerseits erfinde die Vorinstanz beschreibende Sachverhalte frei und andererseits ziehe sie gar nicht in Betracht, dass die Beschwerdeführerin nicht mehr explizit Schutz für Dienstleistungen bezüglich Glasfasernetze bzw. –netzwerke beanspruche. Der an sich unbestrittene Sinngehalt des Zeichens sei im Zusammenhang mit allen Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend. Schliesslich bemängelt die Beschwerdeführerin auch das Verhalten der Vorinstanz bei der materiellen Prüfung des Markeneintragungsgesuchs, welche bis zum Erlass der anfechtbaren Verfügung Waren und Dienstleistungen zum Schutz zugelassen und/oder ausgeschlossen habe. Ein solches Verhalten sei willkürlich.

Ihr Eventualbegehren begründete die Beschwerdeführerin damit, es sei ihr daran gelegen, ein mit den Voreintragungen möglichst identisches Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zu registrieren. Da die Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit der strittigen Dienstleistung klar keine

Übermittlungsdienstleistung beanspruchen wolle, habe sie an einer Umformulierung ein rechtlich schützenswertes Interesse.

J.
In ihrer Vernehmlassung vom 1. September 2011 beantragte die Vorinstanz, die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde vom 11. Juli 2011 unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin.

Zur Begründung verwies sie grundsätzlich auf die bisherige Korrespondenz und insbesondere auf die angefochtene Verfügung vom 10. Juni 2011. Zu einzelnen Punkten nahm sie jedoch ergänzend Stellung. So hielt sie zum Vorwurf, ihr Handeln im Laufe des Eintragungsverfahrens verletze das Gebot von Treu und Glauben, fest, Beanstandungen seien keine rechtlich verbindlichen Zusicherungen, welche ein Anmelder als Vertrauensgrundlage anrufen könne, weshalb insbesondere bei komplexen Sachverhalten wie vorliegend, im Laufe des Eintragungsverfahrens differierende Beurteilungen vorgenommen werden können. Dieser Umstand sei insbesondere den spezialisierten Anwälten, wie dem Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin, bekannt. Weiter sei die Forderung zur Umklassierung der von der Beschwerdeführerin in Klasse 42 eingeteilten strittigen Dienstleistungen nicht auf eine Praxisänderung sondern eine Änderung der Rechtsgrundlage zurückzuführen, weshalb der Vertrauensschutz diesbezüglich nicht verletzt wurde. Bezüglich der materiellen Zurückweisungen hielt die Vorinstanz ergänzend fest, dass eine Gleichbehandlung mit den von der Beschwerdeführerin angegebenen Voreintragungen aufgrund offensichtlicher Unterschiede zu verneinen sei. Auch lasse sich aus der Streichung des Begriffs "Glasfaser" im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis nicht schliessen, dass die Oberbegriffe "Kabel", "Draht" und "Satellit" bzw. "drahtlose Kommunikation" eine Anwendung von Glasfasern nicht beinhalten, denn die Glasfasertechnologie sei mittlerweile auch in diesen Bereichen Voraussetzung zur Telekommunikationsart.

K.
In ihrer Replik vom 5. Oktober 2011 hielt die Beschwerdeführerin an ihren Rechtsbegehren fest und führte zur Vernehmlassung der Vorinstanz aus, das Gebot von Treu und Glauben sei sehr wohl verletzt worden, denn ein dreifaches Ändern der Sachverhaltsbeurteilung sowie einer Umklassierungsforderung trotz 61facher Voreintragungen führe unweigerlich zur Frage, worauf sich der Bürger im Verkehr mit der Vorinstanz verlassen könne. Unter Verweis auf diverse Urteile des Bundesverwaltungsgerichts hielt die Beschwerdeführerin fest, dass zwischen dem Sinngehalt des hin-

terlegten Zeichens und den beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine direkte Verbindung bestehe. Weder werde mit "GLASS FIBER NET" der Wareninhalt noch ein Hilfsmittel der Dienstleistungserbringung, geschweige denn deren Zweck, beschrieben. Es genüge nicht, dass das Zeichen bezüglich der Waren und Dienstleistungen "gewisse Assoziationen" wecke. Um einen beschreibenden Sinngehalt zu bejahen, müssten diese direkt sein.

L.
Mit Eingabe vom 14. November 2011 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Duplik und beantragte unter Hinweis auf die Begründung in der angefochtenen Verfügung sowie in ihrer Stellungnahme vom 1. September 2011 die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge.

M.
Auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung wurde stillschweigend verzichtet.

N.
Soweit erforderlich wird auf weitere Vorbringen der Beschwerdeführerin oder der Vorinstanz im Rahmen der folgenden Urteilserwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Ein Ausnahmefall nach Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist somit für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig.

1.2. Auf die Beschwerde ist einzutreten, sofern die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 48 Abs. 1 Bst. b und Bst. c VwVG). Dabei handelt es sich um Verfahrensvoraussetzungen, ohne die die Beschwerdeinstanz auf ein Rechtsbegehren nicht eintritt (vgl. RENÉ RHINOW/HEINRICH KOLLER/CHRISTINA

KISS/DANIELA THURNHERR/DENISE BRÜHL-MOSER, Öffentliches Prozessrecht, 2. Aufl., Basel 2010, Rz. 1035 f., 1097).

Mit der vorliegend angefochtenen Verfügung vom 10. Juni 2011 hat die Vorinstanz das Markenhinterlegungsgesuch der Beschwerdeführerin vom 16. September 2010 lediglich teilweise zurückgewiesen. In ihrer Beschwerde vom 11. Juli 2011 hat die Beschwerdeführerin erneut die Eintragung des strittigen Zeichens für alle gemäss Waren- und Dienstleistungsverzeichnis vom 29. September 2010 aufgeführten Waren und Dienstleistungen begehrt. Soweit die Vorinstanz der strittigen Markenhinterlegung bereits in der angefochtenen Verfügung Schutz gewährt hat, ist die Beschwerdeführerin weder beschwert, noch hat sie in diesem Umfang ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung. Auf das Hauptbegehren ist demnach nur einzutreten, soweit es auf die Erteilung des Markenschutzes für Teile des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses abzielt, für die die Beschwerdeführerin nicht bereits aufgrund der angefochtenen Verfügung Markenschutz geniesst.

1.3. Die Beschwerdeführerin hat gegenüber der Vorinstanz ergänzend zur ursprünglich beantragten Eintragung einer ihrer Auffassung nach der Klasse 42 zugehörigen Dienstleistung *"kostenloses Zurverfügungstellen und Vermieten von Zugriffsmöglichkeiten und Zugriffszeiten auf Computerdatenbanken mit Informationen (Informatikdienstleistungen)"* eventualiter eine Umformulierung der strittigen Dienstleistung in *"Informatikdienstleistungen bezüglich kostenloses Zurverfügungstellen und Vermieten von Zugriffsmöglichkeiten und Zugriffszeiten auf Computerdatenbanken mit Informationen"* vorgeschlagen, was ihrer Meinung nach zu einem Verbleib der Dienstleistung in Klasse 42 führen sollte. Die Vorinstanz hat zwar nicht im Rahmen des Dispositivs, wohl aber im Rahmen der Erwägungen auch den Eventualantrag behandelt und auch in Bezug auf diesen festgestellt, er sei bereits aus formellen Gründen zurückzuweisen (angefochtene Verfügung, S. 5 f.).

Angesichts dieser Ausgangslage hat die Beschwerdeführerin einerseits jedenfalls Anspruch darauf, dass im Rahmen der Beurteilung der angefochtenen Verfügung beide soeben erwähnten Formulierungen erörtert werden, nachdem sie auch im Beschwerdeverfahren ausdrücklich ein entsprechendes Eventualbegehren gestellt hat. Andererseits scheint es auch sachgerecht, die Klassierung zu beurteilen, selbst wenn diese aufgrund der möglicherweise unabhängig von der Zuordnung zu bejahenden

beschreibenden Natur der verlangten Eintragungen allenfalls offen bleiben könnte.

1.4. Die Beschwerde wurde innerhalb der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021) eingereicht, und der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet. Demnach ist auf die Beschwerde der Beschwerdeführerin im vorstehend genannten Umfang einzutreten (vgl. E. 1.2 und E. 1.3).

2.
Marken sind Zeichen, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Rechtlich betrachtet dienen Marken also der Individualisierung von Waren und Dienstleistungen (BGE 129 III 514 E.2 *LEGO [3D]*). Zum Schutz einer Marke bedarf es grundsätzlich einer Registrierung (Art. 5 MSchG; vgl. KAMEN TROLLER, Grundzüge des schweizerischen Immaterialgüterrechts, 2. Aufl., Basel 2005, S. 62). Die Vorinstanz weist ein Eintragungsgesuch unter anderem zurück, wenn es den formalen Erfordernissen des Markenschutzgesetzes oder der Markenschutzverordnung nicht entspricht (Art. 30 Abs. 2 Bst. a MSchG). Für eine Markenhinterlegung ist beim Institut unter anderem das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen einzureichen, für die die Marke beansprucht wird (Art. 28 Abs. 2 Bst. c MSchG). Die Waren und Dienstleistungen, sind präzise zu bezeichnen (Art. 11 Abs. 1 Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]). Die Waren und Dienstleistungen sind in Gruppen zusammenzufassen, die den internationalen Klassen nach dem Abkommen von Nizza vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen (SR 0.232.112.7) entsprechen (Art. 11 Abs. 2 MSchV). Den Gruppen ist die Nummer der jeweiligen Klasse dieser Klassifikation voranzustellen, und jede Gruppe ist in der Reihenfolge der Klassen dieser Klassifikation anzuordnen (vgl. Art. 9 Abs. 1 des Markenrechtsvertrags von Singapur vom 27. März 2006 [SR 0.232.112.11]).

3.
Vorliegend wurde das Markeneintragungsgesuch bezüglich der Dienstleistung "*kostenloses Zurverfügungstellen und Vermieten von Zugriffsmöglichkeiten und Zugriffszeiten auf Computerdatenbanken mit Informationen (Informatikdienstleistungen)*" in Klasse 42 auch aus formellen

Gründen zurückgewiesen. Die Beschwerdeführerin beantragt in ihrem Hauptbegehren die Markenhinterlegung Nr. 59808/2010 "GLASS FIBER NET" sei auch für die strittige Formulierung in Klasse 42 zu registrieren. Eventualiter verlangt die Beschwerdeführerin die Registrierung der Markenhinterlegung in Klasse 42 für "*Informatikdienstleistungen bezüglich kostenloses Zurverfügungstellen und Vermieten von Zugriffsmöglichkeiten und Zugriffszeiten auf Computerdatenbanken mit Informationen*". Vor diesem Hintergrund ist als Erstes zu prüfen, ob die formelle Zurückweisung der vorliegend strittigen Markenhinterlegung im genannten Umfang durch die Vorinstanz einer korrekten Auslegung und Anwendung der einschlägigen Normen (vgl. oben unter E. 2) entspricht.

3.1. Verweigert hat die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung den Markenschutz aus formellen Gründen für die Dienstleistung "*kostenloses Zurverfügungstellen und Vermieten von Zugriffsmöglichkeiten und Zugriffszeiten auf Computerdatenbanken mit Informationen (Informatikdienstleistungen)*" in Klasse 42. Sie begründete dies im Wesentlichen damit, dass die Zurverfügungstellung bzw. Vermietung von Zugriffsmöglichkeiten und Zugriffszeiten auf Computerdatenbanken Dienstleistungen seien, welche den Zugang zu Datenbanken verschaffen, und als solche zu den Telekommunikationsdienstleistungen der Klasse 38 gezählt würden (angefochtene Verfügung, Teil II, Ziff. 4). Dem hält die Beschwerdeführerin entgegen, durch den Zusatz "Informatikdienstleistungen" seien die Dienstleistungen klar als solche eines Informatikers gekennzeichnet, weshalb sie ihrer Meinung nach in die Klasse 42 eingeteilt werden.

3.2. Dazu ist zunächst festzuhalten, dass am 1. Januar 2012 die 10. Auflage der Nizzaer Klassifikation in Kraft getreten ist und diese im Eintragungsverfahren rückwirkend auch auf jene Markeneintragungsgesuche Anwendung findet, welche vor deren Inkrafttreten hinterlegt aber noch nicht registriert wurden (vgl. Newsletter 2011/12 Marken des Eidg. Institut für Geistiges Eigentum, abrufbar unter http://www.ige.ch). Da die vorliegende Beschwerde am 11. Juli 2011 eingereicht wurde, trat die Rechtsänderung während des Beschwerdeverfahrens ein. Mangels ausdrücklicher gesetzlicher Ordnung, ist zur Festlegung des anwendbaren Rechts auf die allgemeinen verwaltungsrechtlichen Grundsätze zurückzugreifen (PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl., Bern 2009, § 24 Rz. 18 und 20). Da die Nizza Klassifikation keine Vorschrift "um der öffentlichen Ordnung willen" oder "zur Durchsetzung erheblicher öffentlicher Interessen" erlassen wurde,

und deren Neuauflage ebenso wenig ein milderes Recht darstellt, ist folglich die 9. Auflage anzuwenden.

3.3. Eine Dienstleistung wird grundsätzlich nach den Dienstleistungsbereichen klassifiziert, die in der Klasseneinteilung und den erläuternden Anmerkungen enthalten sind oder in Analogie zu anderen vergleichbaren Dienstleistungen (vgl. Allgemeine Anmerkungen zur Nizzaer Klassifikation, 9. Auflage, lit. a, S. 4, abrufbar unter http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice9/index.htm?lang=DE#). Dienstleistungen im Bereich der Vermietung werden grundsätzlich den Klassen zugeordnet, wie die mithilfe der vermieteten Gegenstände erbrachten Dienstleistungen (vgl. Allgemeine Anmerkungen zur Nizzaer Klassifikation, 9. Auflage, a.a.O., lit. b, S. 4).

3.3.1. Die strittige Formulierung "kostenloses Zurverfügungstellen und Vermieten von Zugriffsmöglichkeiten und Zugriffszeiten auf Computerdatenbanken mit Informationen" ist als Ganzes nicht in der alphabetischen Liste der Nizzaer Klassifikation aufgeführt. Zwecks Eruierung der korrekten Einteilung können aber die Einteilung der Dienstleistungen "Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk; Vermietung von Zugriffszeit auf globale Computernetzwerke; Verschaffen des Zugriffs zu Datenbanken" analog herangezogen werden. Diese sind allesamt in der Klasse 38 eingeteilt (vgl. alphabetische Auflistung der Nizzaer Klassifikation, 9. Auflage, a.a.O.; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2380/2010 vom 7. Dezember 2011 E. 6.3 *lawfinder/LexFind.ch [fig.]*). Die Beschwerdeführerin beansprucht ihrerseits sowohl das "Zurverfügungstellen von Zugriffsmöglichkeiten und Zugriffszeiten auf Computerdatenbanken" als auch deren Vermietung, so dass im Zusammenhang mit diesem Teil der Dienstleistungsformulierung auf eine Einteilung in die Klasse 38 zu bestehen ist.

3.3.2. Weiter enthält die Klasse 42 gemäss den erläuternden Anmerkungen der Nizzaer Klassifikation in der 9. Auflage "im Wesentlichen einzeln oder gemeinsam erbrachte Dienstleistungen, die sich auf theoretische und praktische Aspekte komplexer Gebiete beziehen; derartige Dienstleistungen werden erbracht durch Angehörige von Berufen wie Chemiker, Physiker, Ingenieure, Programmierer usw." (vgl. Erläuternde Anmerkungen zu der Klasse 42 der Nizzaer Klassifikation, 9. Auflage, a.a.O.). Dagegen umfasst die Klasse 38 "im Wesentlichen Dienstleistungen, die es zumindest einer Person ermöglichen, mit einer anderen durch ein sinnesmässig wahrnehmbares Mittel in Verbindung zu treten" (vgl. Erläu-

ternde Anmerkungen zu der Klasse 38 der Nizzaer Klassifikation, 9. Auflage, a.a.O.). Darunter fallen insbesondere Dienstleistungen, welche es einer Person gestatten, mit einer anderen zu sprechen, oder solche durch welche Botschaften von einer Person an eine andere übermittelt werden können, aber auch welche akustische oder visuelle Übermittlungen von einer Person an eine andere gestatten (z.B. Rundfunk und Fernsehen) (vgl. Erläuternde Anmerkungen zu der Klasse 38 der Nizzaer Klassifikation, 9. Auflage, a.a.O.). Daraus lässt sich entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin durchaus schliessen, dass in Klasse 42 eingeteilte Dienstleistungen gerade nicht die Kommunikation bzw. das "Miteinander-in-Verbindung-treten" bezwecken. Vielmehr sind in Klasse 42 jene informatikrelevanten Dienstleistungen eingeteilt, welche im Zusammenhang mit Software (deren Erstellung, Installation, Wartung, Design) oder einer Systemanalyse stehen (vgl. Alphabetische Auflistung der Nizzaer Klassifikation, 9. Auflage, a.a.O.).

3.3.3. Zudem ist der Begriff "Informatiker", welcher unter der 8. Auflage noch in der Beschreibung der Klasse 42 aufgeführt wurde, mit der neunten Auflage klar durch "Programmierer" ersetzt worden – wie von der Vorinstanz zu Recht bemerkt (angefochtene Verfügung, Teil B1/II, Ziff. 5). Dies und die Tatsache, dass – wie unter E. 3.3.2 aufgeführt – einzig Programmierrelevante Dienstleistungen noch in Klasse 42 eingeteilt sind, zeigen deutlich, dass in der 9. Auflage die Dienstleistungen eines Informatikers nicht mehr zwingend in Klasse 42 eingeteilt sind. Entsprechend verlangt die Vorinstanz bei der Beanspruchung des Begriffs auch eine Präzisierung (angefochtene Verfügung, Teil B1/II, Ziff. 5).

3.4. Aus dem Gesagten ist daher zu folgern, dass die grundsätzlich beanspruchten Dienstleistungen "kostenloses Zurverfügungstellen und Vermieten von Zugriffsmöglichkeiten und Zugriffszeiten auf Computerdatenbanken mit Informationen" von der Klasse 42 analog zu den Dienstleistungen "Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk; Vermietung von Zugriffszeit auf globale Computernetzwerke; Verschaffen des Zugriffs zu Datenbanken" der Klasse 38 zugehörend sind (vgl. angefochtene Verfügung, Teil B1/II, Ziff. 5; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2380/2010 vom 7. Dezember 2011 E. 6.3 *lawfinder/LexFind.ch [fig.]*). Die von der Beschwerdeführerin gewählte Präzisierung ist zwar zulässig, ändert aber an der Natur der beanspruchten Dienstleistung nichts: selbst als Informatikdienstleistung handelt es sich um eine in ihrer Natur der Klasse 38 zugehörende Dienstleistung. Es ist der Vorinstanz demnach zu folgen, wenn diese die Umteilung der in Klas-

se 42 beanspruchten Dienstleistung "*kostenloses Zurverfügungstellen und Vermieten von Zugriffsmöglichkeiten und Zugriffszeiten auf Computerdatenbanken mit Informationen (Informatikdienstleistungen)*" verlangt und das Zeichen hierfür aus formellen Schutzausschlussgründen vom Markenschutz ausschliesst.

3.5. Eventualiter verlangt die Beschwerdeführerin die Umformulierung der strittigen Dienstleistung in *"Informatikdienstleistungen bezüglich kostenloses Zurverfügungstellen und Vermieten von Zugriffsmöglichkeiten und Zugriffszeiten auf Computerdatenbanken mit Informationen"*, was ihrer Meinung nach zu einem Verbleib der Dienstleistung in Klasse 42 führen sollte. Hierzu ist im Einklang mit der Vorinstanz (angefochtene Verfügung, Teil B1/II, Ziff. 5) festzustellen, dass diese nicht in die Klasse 42 einzuteilen sind, denn vorliegend ändert auch die ausdrückliche Erwähnung des Begriffs "Informatikdienstleistung" an der Einteilung nichts. Die Informatikdienstleistung wird nämlich bezüglich dem Zurverfügungstellen und Vermieten von Zugriffsmöglichkeiten auf Computerdatenbanken, d.h. einer Dienstleistung der Klasse 38, erbracht. Es ist daher übereinstimmend mit der Vorinstanz festzustellen, dass die eventualiter beantragte Umformulierung ebenso der Klasse 38 zugehörend ist.

3.6. Damit ist zur formellen Zurückweisung der Marke festzuhalten, dass die Vorinstanz zu Recht die Umklassierung in Klasse 38 der in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistung "*kostenloses Zurverfügungstellen und Vermieten von Zugriffsmöglichkeiten und Zugriffszeiten auf Computerdatenbanken mit Informationen (Informatikdienstleistungen)*" verlangt hat. Dies gilt auch für den Formulierungsvorschlag gemäss dem Eventualbegehren der Beschwerdeführerin.

4.

4.1. Weiter stützt die Beschwerdeführerin ihr Begehren bezüglich der formellen Zurückweisung u.a. auf das in Art. 8 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) verankerte Gleichbehandlungsprinzip. Aus dieser Verfassungsnorm bzw. aus dem Umstand, dass die Vorinstanz ihre 61 Voreintragungen mit einem entsprechend formulierten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zum Markenschutz zugelassen hat, leitet die Beschwerdeführerin einen Rechtsanspruch auf die Registrierung der vorliegend strittigen Markenhinterlegung mit dem entsprechenden Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ab.

4.2. Nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln. Dieselbe Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei rechtlich gleiche Sachverhalte unterschiedlich beurteilen. Nicht erforderlich ist, dass die Sachverhalte in all ihren tatsächlichen Elementen identisch sind (CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 28). Demgegenüber besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, selbst wenn eine bisher abweichende Praxis bestanden haben sollte. Frühere – allenfalls fehlerhafte – Entscheide sollen nicht als Richtschnur für alle Zeiten Geltung haben müssen (Urteil des Bundesgerichts 4A_62/2012 vom 18. Juni 2012 E. 3 *Doppelhelix [fig.]* mit Hinweisen; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2419/2008 vom 12. April 2010, auszugsweise publiziert in: BVGE 2010/47, E. 10.1 *Madonna* mit Hinweisen). Nach Rechtsprechung von Bundesgericht und Bundesverwaltungsgericht wird der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht ausnahmsweise anerkannt, wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke (Urteil des Bundesgerichts 4A_250/2009 vom 10. September 2009 E. 4 *UNOX [fig.]*; Urteil des BVGer B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 9.1 *Chocolat Pavot I [fig.]*). Ein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht im beschriebenen Sinne kann sich nicht nur in Bezug auf materielle (absolute) Ausschlussgründe, sondern auch betreffend formelle Schutzanforderungen ergeben (vgl. PHILIPP DANNACHER, Der allgemeine Gleichheitssatz im Markenprüfungsverfahren bei Gemeinschaftsmarken der EU sowie im deutschen und im schweizerischen Markenprüfungsverfahren, Basel 2012, S. 4 i.V.m. S. 169). Verletzungen des Gleichbehandlungsgebots müssen sodann im Rechtsmittelverfahren grundsätzlich ausdrücklich gerügt werden, was auch die Obliegenheit einschliesst, entsprechende Vergleichsfälle anzugeben (vgl. etwa BVGE 2007/16 E. 6.4 S. 198, mit weiteren Hinweisen).

4.3. Das Bundesgericht hat festgehalten, das Gleichbehandlungsgebot des Art. 8 Abs. 1 BV beziehe sich grundsätzlich nur auf die Gleichbehandlung verschiedener Personen (Urteil des Bundesgerichts 4A_62/2012 vom 18. Juni 2012 E. 3 *"Doppelhelix" [fig.])*. Soweit die Beschwerdeführerin demnach geltend macht, weitere von ihr hinterlegte Marken seien mit dem von ihr vorliegend angestrebten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis bzw. mit der gewünschten Klassierung akzeptiert worden, kann

sie daraus nichts zu ihren Gunsten ableiten, da sie gegenüber sich selbst von vornherein keinen Anspruch auf Gleichbehandlung hat. Da die Beschwerdeführerin keine Vergleichsfälle anführt, in denen die Vorinstanz vergleichbar formulierte Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse zu Gunsten Dritter akzeptiert hat, dringt sie mit ihrem Vorbringen, die Vorinstanz habe in der angefochtenen Verfügung das Gleichbehandlungsgebot verletzt, nicht durch. Damit ist auch nicht weiter zu prüfen, welch Bedeutung der in Erwägung 3 hiervor dargestellten Rechtsänderung in Bezug auf die Klassifizierung zukommt (vgl. Vernehmlassung, S. 3).

5.
Die Beschwerdeführerin beruft sich ausserdem auf den in Art. 9 BV verankerten Grundsatz von Treu und Glauben, weil die Vorinstanz das vorliegende Markeneintragungsgesuch bis zum Erlass der angefochtenen Verfügung sowohl formell als auch materiell mehrfach neu beurteilt habe. Anfänglich beanstandete Waren und Dienstleistungen seien im Laufe des Prüfungsverfahrens doch zugelassen (sowohl formell als auch materiell) und andere anfänglich zugelassene Waren und Dienstleistungen seien kurz vor Erlass der vorinstanzlichen Endverfügung vom Schutz ausgenommen worden. Darin erblickt die Beschwerdeführerin eine Verletzung von Treu und Glauben, da diverse behördliche Zusicherungen – seien diese nun positiv oder negativ – im Laufe des Verfahrens widerrufen worden seien.

5.1. Der Grundsatz von Treu und Glauben verleiht einer Person einen Anspruch auf Schutz des berechtigten Vertrauens in behördliche Zusicherungen oder sonstiges, bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten einer Behörde. Vorausgesetzt ist, dass die Person, die sich auf Vertrauensschutz beruft, berechtigterweise auf diese Grundlage vertrauen durfte und gestützt darauf nachteilige Dispositionen getroffen hat, die sie nicht mehr rückgängig machen kann; schliesslich scheitert die Berufung auf Treu und Glauben dann, wenn ihr überwiegende öffentliche Interessen entgegenstehen (BGE 129 I 170 E. 4.1, mit weiteren Hinweisen; BVGE 2010/31 E. 7 *"Kugelschreiber [3D]"*; vgl. ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich/St. Gallen 2010, Rz. 622 ff.).

5.2. Im vorliegenden Fall hat die Vorinstanz in ihrer ersten Beanstandung vom 20. September 2010 formelle und v.a. materielle Schutzausschlussgründe geltend gemacht (vgl. E. B hiervor), wobei sie das Zeichen insbesondere materiell einzig im Zusammenhang mit den in Klasse 41 bean-

spruchten Dienstleistungen *"sportliche und kulturelle Aktivitäten"* als schutzfähig erachtete. Im weiteren Verlauf des Prüfungsverfahrens hiess die Vorinstanz eine vormals beanstandete Formulierung nunmehr gut, hielt aber an der materiellen Zurückweisung gemäss Beanstandung vom 20. September 2010 fest. In der Folge nahm die Vorinstanz mit Schreiben vom 14. März 2011 eine erneute Prüfung des Gesuches vor. Dabei hielt sie einerseits an den formellen Beanstandungspunkten fest, hiess aber andererseits das Markeneintragungsgesuch bezüglich der bis anhin vom Schutz ausgeschlossenen Dienstleistung "Telekommunikation und Senden über Strom" (Klasse 38) gut und wies es hingegen für die bis anhin zum Markenschutz zugelassene Dienstleistung "kulturelle Aktivitäten" ab. Zu jedem Schreiben wurde der Beschwerdeführerin das rechtliche Gehör gewährt.

5.3. Sinngemäss erblickt die Beschwerdeführerin in sämtlichen vorinstanzlichen Schreiben, welche im Laufe des Prüfungsverfahrens ergingen, eine Vertrauensgrundlage. Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass die unbestrittenen Neubeurteilungen in Bezug auf die dargestellten Punkte jedenfalls insoweit ohne Belang sind, als sie sich zugunsten der Beschwerdeführerin ausgewirkt haben. Es ist jedenfalls nicht Sache des Gerichts, aufsichtsrechtliche Feststellungen zum der Vorinstanz seitens der Beschwerdeführerin vorgeworfenen "Hüst und Hott" zu treffen (vgl. dazu Beschwerde, S. 7). Zudem verkennt sie die Natur der Korrespondenz mit der Vorinstanz bzw. jene des Prüfungsverfahrens. Das Markenprüfungsverfahren ist mehrstufig und führt nur im Idealfall ohne Beanstandung direkt zu einer Eintragung. Bestehen aber wie vorliegend materielle und/oder formelle Schutzausschlussgründe, eröffnet die erste vorinstanzliche Beanstandung einen Schriftenwechsel (vgl. Art. 30 Abs. 2 MSchG i.V.m. Art. 17 MSchV), in welchem dem Hinterleger stets das rechtliche Gehör gewährt wird (Art. 17 Abs. 2 MSchV). Faktisch wird das Gesuch daher bis zum Erlass der anfechtbaren Verfügung mehrmals geprüft, was aber insbesondere einem rechtsvertretenen Hinterleger bewusst sein muss. Demnach kann sich höchstens in Bezug auf das letzte Schreiben der Vorinstanz vor Erlass einer anfechtbaren Verfügung die Frage stellen, ob diesem der Charakter einer behördlichen Auskunft zukommt, auf welche ein Hinterleger berechtigterweise vertrauen kann (vgl. zum Ganzen BVGE 2010/31 E. 7 *"Kugelschreiber [3D]"*, mit Hinweis auf BGE 121 II 479 E. 2c). Dies ist indessen zu verneinen, da die Beschwerdeführerin aufgrund der verwendeten Formulierungen keine der einschlägigen Ausführungen der Vorinstanz als Zusicherungen verstehen durfte. Erst die Eintragung (Art. 30 Abs. 3 MSchG i.V.m. Art. 19 Abs. 1 MSchV)

oder die anfechtbare Endverfügung besiegelt das vorinstanzliche Prüfungsverfahren (Art. 30 Abs. 2 MSchG i.V.m. Art. 17 Abs. 2 MSchV). Damit kann die Beschwerdeführerin aus der Korrespondenz mit der Vorinstanz vor Ergehen des angefochtenen Entscheides nichts zu ihren Gunsten ableiten.

5.4. Als weitere mögliche Vertrauensgrundlage, auf die sich die Beschwerdeführerin zumindest bezüglich der Frage der Notwendigkeit einer Umklassierung beruft, ist der gewährte Markenschutz für die schweizerische Marke Nr. 603 239 "FIBRE POWER" mit einem entsprechenden Waren- und Dienstleistungsverzeichnis. Diese eigene Voreintragung ist nach Inkrafttreten der 9. Auflage der Nizzaer Klassifikation hinterlegt worden. Inwieweit das Verhalten der Vorinstanz generell eine genügende Vertrauensgrundlage bildet, damit sich die Beschwerdeführerin auf den Vertrauensschutz berufen kann, steht angesichts der einschlägigen Rechtsprechung nicht eindeutig fest (vgl. hierzu ausführlich E. 5.2 des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts B-619/2011 vom 19. Dezember 2011 *"Doppelhelix" [fig.]*). Indessen kommt einer einzelnen Markeneintragung in Bezug auf ein neues Eintragungsgesuch grundsätzlich nicht der Charakter einer Vertrauensgrundlage zu. Demnach kann die Beschwerdeführerin allein aus der Tatsache, dass ein einzelnes Gesuch unter Geltung der gleichen Klassifikationsauflage ein Jahr vorher mit dem von der Vorinstanz in casu beanstandeten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingetragen worden ist, nichts zu ihren Gunsten ableiten (Urteil des Bundesgerichts 4A_62/2012 vom 18. Juni 2012 E. 4 *"Doppelhelix" [fig.]*; vgl. auch in diesem Sinne Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-848/2010 vom 4. August 2010 E. 6.2 *Wild Bean Café*, mit weiteren Hinweisen; B-1611/2001 vom 7. Oktober 2008 E. 7.2 *Laura Biagiotti Acqua di Roma [fig.]*). Alle älteren Marken fallen aufgrund der Anwendbarkeit der alten Nizza-Klassifikation diesbezüglich ohnehin ausser Betracht. Inwieweit unter Berufung auf den Vertrauensgrundsatz in besonders qualifizierten Fällen im Ergebnis (auch) eine Gleichbehandlung im Unrecht in Bezug auf eigene Voreintragungen erreicht werden kann, kann demnach vorliegend offen bleiben (vgl. diesbezüglich zur Rechtsprechung der RKGE PHILIPP DANNACHER, a.a.O., S. 174 f.).

5.5. Zusammenfassend ergibt sich, dass der Beschwerdeführerin zwar dahingehend zuzustimmen ist, dass die zweifache Änderung bezüglich der zugelassenen bzw. zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen nicht dem idealen Verlauf der Korrespondenz während dem Markenprüfungsverfahren entspricht. Indessen kommt den Verlautbarungen der Vor-

instanz im Rahmen dieses Verfahrens regelmässig und auch im vorliegenden Fall nicht der Charakter einer Vertrauensgrundlage zu (vgl. E. 5.3). Auch aus einer eigenen Voreintragung kann die Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang nichts zu ihren Gunsten ableiten (vgl. E. 5.3). Damit erweist sich die Rüge, die Vorinstanz habe gegen Treu und Glauben verstossen, in beiden Punkten als unbegründet.

6.
Materiell weist die Beschwerdeführerin die vorinstanzliche Beurteilung des hinterlegten Zeichens, wonach es sich um eines in Verbindung mit den zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen beschreibendes und freihaltebedürftiges Zeichen handle, von sich. Es gilt demnach im Nachfolgenden zu prüfen, ob diese Zurückweisung zu Recht erfolgte.

7.
Nach Art. 2 lit. a MSchG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich im Verkehr für die Waren und Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden.

7.1. Der Begriff Zeichen des Gemeinguts ist ein Sammelbegriff für beschreibende Angaben, Freizeichen sowie für elementare Zeichen. Der Grund für den Schutzausschluss ist im Freihaltebedürfnis oder in der fehlenden Unterscheidungskraft des Zeichens begründet (EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, [hiernach: MARBACH, SIWR III/1], N. 247). Als Gemeingut sind unter anderem die in Art. $6^{quinquies}$ B Ziff. 2 PVÜ erwähnten Zeichen anzusehen, die spezifische Merkmale der entsprechenden Produkte bezeichnen und daher nicht zur Identifikation von Waren oder Dienstleistungen dienen können und vom Publikum nicht als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft verstanden werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4854/2010 vom 29. November 2010 E. 3 *Silacryl*). Nicht kennzeichnungskräftig sind demnach 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 135 III 359 E. 2.5.5 – akustische Marke, mit Verweis auf BGE 131 III 495 E. 5 *Felsenkeller*, BGE 129 III 514 E. 4.1 *Lego [3D]*, und BGE 128 III 454 E. 2.1 *Yukon*). Beschreibende Angaben

können sich auch auf die Inhaltsstoffe der beanspruchten Waren beziehen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4854/2010 vom 29. November 2010 E. 5.3 *Silacryl*) und auf diese Weise die Gemeingutzugehörigkeit des Zeichens begründen. Als Gemeingut schutzunfähig sind auch Zeichen, die ausschliesslich aus allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen bestehen (Urteil des Bundesgerichts 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 *we make ideas work*; BGE 129 III 225 E. 5.1 *Masterpiece I*).

Massgeblich für die naheliegende Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters sind die im Registereintrag erwähnten Waren und Dienstleistungen (MARBACH, SIWR III/1, Rn. 209 ff.).

7.2. Auch englische Ausdrücke können Gemeingut sein, wenn sie von einem erheblichen Teil der Verkehrskreise verstanden werden (BGE 129 III 228 E. 5.1 *Masterpiece*, Urteil des Bundesgerichts, veröffentlicht in sic! 2004, 401 f. E. 3.1-3.2 *Discovery Travel & Adventure Channel;* Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.3 *NOBLEWOOD;* B-4762/2011 vom 28. November 2012 E. 3.3 *MYPHOTOBOOK*). Nach der Rechtsprechung können vom breiten Publikum allerdings nur ein Grundwortschatz englischer Vokabeln und keine perfekten Englischkenntnisse erwartet werden (BGE 125 III 203 E. 1c *Budweiser*, BGE 108 II 489 E. 3 *Vantage*, Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-684/2009 vom 24. Juni 2009 E. 3.2 *Outperform*. *Outlast* [mit Hinweisen], und B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 4.2 *Total Trader*). Fachkreise verfügen dagegen in ihrem Fachgebiet oft über gute Englischkenntnisse (Urteil des Bundesgerichts 4A_455/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 *AdRank*, Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 4.2 *Salesforce.com* und B-7204/2007 vom 1. Dezember 2008 E. 7 *Stencilmaster*). Fremdwörter können sich branchenspezifisch auch als Sachbezeichnungen etabliert haben und im Zusammenhang mit den konkreten Waren oder Dienstleistungen vom breiten Publikum in einem beschreibenden Sinn aufgefasst werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5531/2007 vom 12. Dezember 2008 E. 7 *Apply-Tips* und B-600/2007 vom 21. Juli 2007 E. 2.3.3 *Volume up*).

Die Frage, ob eine Marke eine Beschaffenheitsangabe darstellt, ist aus Sicht der angesprochenen Abnehmerkreise für die Waren zu beurteilen (BGE 128 III 451 E. 1.6 *Première*, BGE 116 II 611 f. E. 2c *Fioretto*), wobei es ausreicht, dass der beschreibende Charakter vom Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar ist

(Urteil des Bundesgerichts 4A_330/2009 vom 3. September 2009 E. 2.3.2 *Magnum*). Auch das Verständnis betroffener Fachkreise ist zu berücksichtigen (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, [hiernach: DAVID, Kommentar] MSchG Art. 2 Rn. 18). Dem Gemeingut zugehörig sind zudem Zeichen, bei denen im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen von einem Freihaltebedürfnis auszugehen ist (BVGE 2010/32 E. 7.3. *Pernaton/Pernadol 400*; Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-1580/2008 vom 19. Mai 2009 E. 2.2 *A-Z*). Bei der Beurteilung der Freihaltebedürftigkeit eines Zeichens ist auf das Bedürfnis der Verkehrsteilnehmer, allen voran den Konkurrenten des Hinterlegers, abzustellen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 1, 11).

8.

Die Marke "GLASS FIBER NET" beansprucht Schutz für Waren der Klasse 9 und Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 38, 41 und 42. Die in Klasse 9 beanspruchten "herunterladbaren Publikationen" richten sich an alle und damit auch an den Durchschnittskonsumenten, was weder von der Beschwerdeführerin noch von der Vorinstanz bestritten wird. Die in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen "Werbung; Werbung mittels elektronischer Medien; Marketing" richten sich nicht an das breite Publikum, obschon sie von jedermann in Anspruch genommen werden können, denn sie decken keine alltäglichen Bedürfnisse ab, sondern werden im Zusammenhang mit spezifischen Fragen des wirtschaftlichen Verkehrs erbracht. Deren Verkehrskreise setzen sich daher grundsätzlich aus Personen zusammen, die versiert bzw. darin professionell tätig sind, worunter sowohl Privat- als auch Fachpersonen zu zählen sind (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1009/2010 vom 14. März 2011, E. 3.2, *Credit Suisse/UniCredit Suisse Bank [fig.]*). Demgegenüber stellt die in Klasse 36 beanspruchte Dienstleistung "Geldgeschäfte, nämlich elektronischer Zahlungsverkehr" zwar eine Dienstleistung des wirtschaftlichen Verkehrs dar, deckt jedoch alltägliche Bedürfnisse ab, weshalb sie sich nicht nur an Fachkreise sondern auch an das breite Publikum richtet (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 3 *TOTAL TRADER*; B-7367/2010 vom 9. Dezember 2011 E. 5 *Hofer/Höfer Family Office [fig.]*; B-37/2011 vom 6. Oktober 2011 E. 4, *Sansan/Santasana*; B-5188/2010 vom 27. Mai 2011 E 6.1 *M&G [fig.]/MG International*; B-38+39+40/2011 vom 29. April 2011 E. 7.3.2 *IKB/ICB [fig.] et al.*; B-1009/2010 vom 14. März 2011 E. 3.3.2 *Credit Suisse/UniCredit Suisse Bank [fig.]*). Die in Klasse 38 beanspruchten Telekommunikations- und

Übermittlungsdienstleistungen sowie Rundfunk- bzw. Ausstrahlungsdienstleistungen richten sich sowohl an Fachkreise wie Telematiker, Informatiker und Journalisten als auch an Durchschnittskonsumenten (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6665/2010 vom 21. Juli 2011 E. 6 *Home Box Office/Box Office*, B-2380/2010 vom 7. Dezember 2011 E. 5 *lawfinder/LexFind.ch [fig.]*). Gleiches gilt für die in Klasse 41 beanspruchten Unterhaltungs-, Kultur- und Vermietungsdienstleistungen, sowie den Software-Entwicklungsdienstleistungen der Klasse 42, welche sich v.a. an den Endverbraucher und damit den Durchschnittskonsumenten richten aber auch von Fachkräften wie etwa Informatiker und Journalisten in Anspruch genommen werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2380/2010 vom 7. Dezember 2011 E. 5 *lawfinder/LexFind.ch [fig.]*).

9.

9.1. Die strittige Wortmarke besteht aus der englischen Wortfolge "GLASS FIBER NET", welche wortwörtlich auf Deutsch mit "Glas Faser Netzwerk" bzw. "Glas Faser Netz" übersetzt wird (vgl. PONS Online Wörterbuch Englisch-Deutsch, abrufbar unter <http://www.pons.de>, [hiernach: PONS], zuletzt besucht am 12.09.2012). Da sich das hinterlegte Zeichen aus Begriffen des englischen Grundwortschatzes zusammensetzt, werden es sowohl Fachkreise als auch Durchschnittsabnehmer ohne Gedankenaufwand als "Glasfasernetzwerk" bzw. "Glasfasernetz" verstehen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3377/2010 vom 27.07.2010 E. 5.2 *RADIANT APRICOT*, B-1364/2008 vom 24. Juni 2009 E. 5.3 *On the Beach*). Am Verständnis ändert auch nicht, dass Fachkräfte wissen, dass die Begriffe "Glasfasernetz" bzw. "Glasfasernetzwerk" mit "glass fiber network" oder "optic fibre cable network" übersetzt werden (vgl. Eintrag zu "Glasfasernetz" und "Glasfaser" in: Fachwörterbuch Deutsch-Englisch des grossen Online-Lexikon für Informationstechnologie, abrufbar unter http://www.itwissen.info > Verzeichnisse > Fachwörter DE-EN, [hiernach: ITWissen], zuletzt besucht am 12.09.2012). Denn der Sinngehalt des Zeichens ist im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen offenkundig. Die Tatsache, dass der deutsche Begriff "Glasfasernetz" bzw. "Glasfasernetzwerk" praktisch mit der Marke identisch und diese zudem für Waren und Dienstleistungen bezüglich dieser Technologie hinterlegt ist, verstärkt die Annahme, dass das strittige Zeichen zumindest von den deutschsprachigen Abnehmern im dargelegten Sinne verstanden wird. Die Beschwerdeführerin bestreitet dieses Verständnis im Übrigen nicht.

9.2. Ein Glasfasernetz bzw. Glasfasernetzwerk ist ein Netzwerk in welchem die Signale optisch durch Infrarotlicht übertragen werden, wobei als Übertragungsmedium Lichtwellenleiter benutzt und mit optischen Vermittlungstechniken gearbeitet wird (ITWissen, a.a.O., zuletzt besucht am 12.09.2012). Die Glasfasern werden zu Glasfaserkabeln zusammengefasst (Glossar des Glasfasernetz der Stadt St. Gallen, abrufbar unter http://www.glasfasernetz.sgsw.ch > Projekt > Glossar, zuletzt besucht am 12.09.2012; Bundesamt für Telekommunikation, Glasfaser und Fiber to the Home, abrufbar unter: http://www.bakom.admin.ch > Themen > Technologie > Telekommunikation > Glasfaser und FTTH > Häufige Fragen > Glasfaser und FTTH, zuletzt besucht am 12.09.2012). Vorteil dieser Technologie sind stark erhöhte Bandbreiten, was die Internetverbindungen, die Netzwerkzugriffe und gleichzeitige Benutzung (durch Telefonie, Fernsehen, Radio) gegenüber dem heutigen Standard massiv erhöhen (vgl. Glasfasernetz der Stadt St. Gallen, Vorteile, abrufbar unter <http://www.glasfasersnetz.sgsw.ch/vorteile>; Glasfasernetz der Stadt Basel, Vorteile, abrufbar unter http://www.glasfasernetz-basel.ch > Index > Vorteile Glasfasern; Business Services der EWB Energie Wasser Bern, abrufbar unter <http://www.ewb.ch/index.php?id=1331&L=0>; alle zuletzt besucht am 12.09.2012). Damit werden u.a. die Möglichkeit im Bereich der Kommunikation, des E-Business, des E-Learnings sowie der Unterhaltung vergrössert und verbessert (vgl. Glasfasernetz der Stadt St. Gallen, Vorteile, a.a.O.; Business Services der EWB Energie Wasser Bern, a.a.O.).

10.
Im Folgenden ist nun zu prüfen, ob das Zeichen in Bezug mit den beanstandeten Waren und Dienstleistungen dem Gemeingut zuzurechnen ist.

10.1. Im Zusammenhang mit den in Klasse 9 beanspruchten "*herunterladbaren Publikationen*" hielt die Vorinstanz fest, das Zeichen werde vom Abnehmer als direkten Inhaltsbeschrieb der Publikationen verstanden (angefochtene Verfügung, Teil B2/II, Ziff. 4). Dem hält die Beschwerdeführerin diverse Eintragungen entgegen, welche ihrer Meinung nach den Inhalt der beanspruchten Bücher und Zeitschriften beschreiben könnten, und erachtet die Argumentation der Vorinstanz als verfehlt und freie Erfindung (Beschwerde, Ziff. 24 f.). Worin die Verfehlung der Vorinstanz bestehe, erläutert die Beschwerdeführerin nicht.

Es ist der Beschwerdeführerin insofern Recht zu geben, als die Grenze zwischen direktem und indirektem Beschrieb eines Publikationsinhaltes

fein sein kann. Vorliegend ist der vorinstanzlichen Feststellung jedoch beizupflichten: Glasfasern und deren Netzwerke sind ein hoch aktuelles Thema (vgl. E. 9.2 hiervor) und daher auch möglicher Publikationsinhalt. Wird eine Publikation mit der Kennzeichnung "GLASS FIBER NET" auf dem Markt angeboten, erkennen die Abnehmer darin lediglich eine direkte Beschreibung des Inhalts, da sie im Kennzeichen einen klar definierbaren Inhalt verstehen. Das hinterlegte Zeichen stellt als reine Sachbezeichnung keine Anspielung oder gar diffuse Inhaltsangabe dar (DAVID ASCHMANN, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 lit. a, N. 170). Dabei spielt es für die Beurteilung des Gemeingutcharakters eines Zeichens entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin keine Rolle, ob die damit gekennzeichnete Ware diesen thematischen Inhalt im Endeffekt tatsächlich hat.

10.2. Bezüglich der Dienstleistungen "*Werbung; Werbung mittels elektronischer Medien; Marketing*" in Klasse 35, "*Geldgeschäfte, nämlich elektronischer Zahlungsverkehr*" in Klasse 36 sowie "*Unterhaltung, kulturelle Aktivitäten; Vermieten von Filmen über Internet und Kabel (einschliesslich Pay-per-View und Video on Demand Dienstleistungen)*" in Klasse 41 weist die Vorinstanz die Marke im Sinne eines Hilfsmittels zur Erbringung der Dienstleistungen zurück (angefochtene Verfügung, Ziff. 5). Tatsächlich ermöglicht ein Glasfasernetz bzw. –netzwerk, wie unter E. 10.2 ausgeführt, aufgrund der Bandbreite eine deutlich leistungsfähigere und schnelle Datenübertragung. Damit können gleichzeitig Audio-, Video- und Textdateien in grösseren Mengen übertragen und empfangen werden, was den Anbietern insbesondere im Werbe-, Marketing- und Unterhaltungsbereich neue, teils interaktivere Möglichkeiten eröffnen (vgl. EWB, Business Services, a.a.O.). Dass grössere Datenvolumen dank Glasfasernetzwerke übertragen werden können, hat auch auf den elektronischen Zahlungsverkehr einen Einfluss: Die Sicherheitskomponenten sowie z.B. die Möglichkeit diese Daten dank Glasfasern über grössere Distanzen schneller zu übermitteln, sind auch für Banken und Börsen von Nutzen (vgl. Interview vom 25. Juli 2012 mit Herrn Tempini, Leiter Netzwerke der Schweizerischen Nationalbank SNB, in: Glasklar, Magazin der St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG, abrufbar unter http://glasklar.saknet.ch > Glasfaser > Anwendungen > Im Interview mit Herrn Tempini, Leiter Netzwerke und Speichersysteme bei der Schweizerischen Nationalbank; HANNAH WICK, Börsen im Geschwindigkeitsrausch, in: Neue Zürcher Zeitung, Ausgabe vom 25. Januar 2012, abrufbar unter <http://www.nzz.ch/aktuell/startseite/boersen-im-geschwindigkeitsrausch-

1.14503581#>; alle vorgenannten Artikel zuletzt am 20. November 2012 besucht). Bereits heute wird die Abwicklung des elektronischen Zahlungsverkehrs an die technologischen Möglichkeiten, welche Glasfasernetzwerke bieten, angepasst (vgl. Glasklar Magazin, a.a.O.; WICK, a.a.O.). Verschiedene Bankinstitute bieten an die Datenvolumen angepasste Zahlungsverkehrsdienste an (vgl. zum Beispiel das Angebot der Credit Suisse, abrufbar unter: https://www.credit-suisse.com/ch > Unternehmen und Institutionen > Unternehmen > Zahlungsverkehr > Zahlungen; Angebot der Migros Bank, abrufbar unter: http://www.migrosbank.ch > Firmen > Karten/Zahlungsverkehr > Zahlungsverkehr; Angebot der Raiffeisen, abrufbar unter: http://www.raiffeisen.ch > Firmenkunden > Zahlungsverkehr und Konten). Die Abnehmer dieser Dienstleistungen, welche – wie aufgezeigt – bereits heute an Datenvolumen angepasste Dienstleistungen in Anspruch nehmen, wissen angesichts der Aktualität des Themas "Glasfasernetz", dass dieses auch im Zusammenhang mit den in Klasse 35 und 36 beanspruchten Dienstleistungen von grosser technischer Wichtigkeit sein wird (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-181/2007 vom 21. Juni 2007 E. 4.7.2 *Vuvuzela*). Damit beschreibt "Glass Fiber Net" zwar nicht die Art oder den Inhalt der beanspruchten Dienstleistungen, aber direkt deren Hilfsmittel bzw. Erbringungsweise, nämlich die angewendete Technologie. Mangels eines individualisierenden Elements, kann der Abnehmer im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen (Urteil des Bundesgerichts 4A.6/2003 vom 14. Januar 2004 E. 2.3 *BahnCard*). Die Beschreibung der Erbringungsweise bzw. des benutzten Hilfsmittels ist entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin, welche hierzu auf den Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum (RKGE) vom 13. August 2004 *Natura Güggeli* (in: sic! 2005, 19) und das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7405/2006 vom 21. September 2007 *mobility* hinweist, mehr als blosse Assoziation. Da es die Erbringungsweise bzw. das Hilfsmittel direkt beschreibt, erkennen die Abnehmer den beschreibenden Sinngehalt ohne Gedankenaufwand.

10.3. Im Zusammenhang mit den in Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen ist mit der Vorinstanz einig zu gehen, dass diese alle im Zusammenhang mit einem möglichen Glasfasernetzwerk stehen.

So schliesst – entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin – die Tatsache, dass sie auf die Dienstleistung "Telekommunikation und Senden über Glasfaser" verzichtet habe, den beschreibenden Sinngehalt des Zeichens im Zusammenhang mit den weiteren Dienstleistungen nicht aus.

Demgemäss ist einerseits im Oberbegriff "Telekommunikation" auch die Telekommunikation über Glasfasern enthalten, da diese in der gewählten Formulierung durch die alleinige Streichung der Formel "einschliesslich Telekommunikation und Senden über Glasfasern" nicht explizit vom Oberbegriff ausgenommen wurde. Andererseits ist unter dem Begriff "Kabel" – wie die Beschwerdeführerin selber aufführt (Beschwerde, Rz. 33.2) – auch das optische Kabel zu subsumieren, weshalb das Zeichen "GLASS FIBER NET" im Zusammenhang mit der Dienstleistung "*Telekommunikation, einschliesslich Telekommunikation und Senden über Kabel*" direkt deren Erbringungsweise beschreibt, nämlich Telekommunikation und Senden über ein solches Glasfaserkabelnetz. Dies gilt entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin auch für die Telekommunikation über Draht, Satelliten und der drahtlosen: Zum einen dienen Glasfasern auch der Satellitentechnologie zu, in dem die beiden Techniken miteinander verbunden werden können (vgl. EG Satellitenanlagen, abrufbar unter: http://www.eg-sat.net/index.php/cat/c267_sat-glasfaser-technik.html, zuletzt besucht am 20. November 2012). Andererseits wird bereits an der drahtlosen Telekommunikation über Glasfasernetze geforscht (vgl. FRANK GROTELÜSCHEN, Datenstrom im Deckenlicht, in: Technology Review 6/2010, abrufbar unter http://heise.de/-1033245, zuletzt besucht am 20. November 2012). Zwar sind diese Übertragungsmöglichkeiten noch nicht marktfähig, doch die bereits erzielten Erfolge zeigen, dass sich drahtlose Kommunikation und Glasfasernetze nicht ausschliessen. Analog zu den Satelliten können auch die Funkmaste mittels Glasfasern an ein Netz angeschlossen werden (vgl. zum Beispiel http://www.kabel-internet-telefon.de/news/26455-das-internet-der-zukunft-glasfaser-lte-funk-und-breitbandkabel). Es ist daher nicht auszuschliessen, dass Glasfasern wenn nicht schon heute so doch in naher Zukunft als Zuleitungskabeln der Satelliten und Funkkommunikation eingesetzt werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-181/2007 vom 21. Juni 2007 E. 4.7.2 *Vuvuzela)*. Bereits angeboten wird die Telefonie über Glasfasern (vgl. z.B. Angebote der Beschwerdeführerin [http://www.upc-cablecom.ch/ b2c/kabelanschluss/ kabelanschluss_alles_zum_kabel/ glasfaser.htm], der Swisscom [http://www.swisscom.ch/de/privatkunden /mehr/-glasfasernetz.html] und von Quickline [http://www.quickline.com/ privatkunden/all-in-one/angebot-bern.html]).

10.3.1. Im Zusammenhang mit den ebenfalls in Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen "*elektronische Übermittlung von Daten, Bildern, Dokumenten, Nachrichten und Mitteilungen über Computerterminals und Computernetzwerke; Senden und Übermitteln mittels oder mit Unterstüt-*

zung von Computern; Verbinden von Netzwerken (Interkonnektion) und Ausstrahlung im gesamten Netzbereich (Networking); Computer- und TV-Netzwerkverbindungsdienstleistungen; Dienstleistungen eines Betreibers von Computernetzwerken, nämlich Verschaffen von Zugangsmöglichkeiten und Zugriffszeiten für eine Vielzahl von Benutzern zu digitalen Netzen, Datennetzen und globalen Computernetzwerken (insbesondere Internet) zur Übermittlung, Verbreitung sowie zum Herunterladen von Informationen; interaktives Senden und Telekommunikation; interaktive Videotext-Dienste; interaktives Senden und Telekommunikation; interaktive Videotext-Dienste; Verschaffen des Zugriffs auf Datenbanken mit Informationen, Text, Ton, Bildern und Daten durch Kommunikations- und Computernetzwerke (insbesondere Internet); fliessende Echtzeitübertragung (Streaming) von Daten, Bildern, Dokumenten, Nachrichten und Mitteilungen in Computernetzwerken (insbesondere Internet)" wendet die Beschwerdeführerin ein, dass diese aufgrund ihres Verzichts auf die Dienstleistung "Telekommunikation und Senden über Glasfaser" nicht mittels Glasfasern erbracht würden (Beschwerde, Rz. 37.4). Dazu ist einerseits festzuhalten, dass der Verzicht auf besagte Dienstleistung keine Auswirkung auf die nun in Frage stehenden Dienste hat, da dieser Verzicht nicht als negative Einschränkung im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis formuliert wurde (vgl. E. C hiervor), weshalb auch hier nicht explizit auf deren Erbringung mittels Glasfasern verzichtet wurde. Andererseits bestreitet die Beschwerdeführerin den beschreibenden Charakter des Zeichens im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen e contrario zu Recht nicht. Es ist der Vorinstanz nämlich beizupflichten wenn diese schliesst, das Zeichen "GLASS FIBER NET" beschreibe deren Erbringungsmittel direkt, nämlich Datenübermittlung und -verbreitung über bzw. anhand eines Glasfasernetzes. Glasfasern und deren Netzwerke dienen naturgemäss der Vernetzung und Übermittlung, so dass es sich beim Sinngehalt entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin (Replik, Ziff. 17) gerade nicht um eine entfernte Assoziation, sondern um eine direkte Beschreibung handelt, welche für die Abnehmer ohne Gedankenaufwand erkennbar ist (vgl. auch die Zeichenbeurteilung im Zusammenhang mit den Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 41 unter E. 11.2 hiervor). Aufgrund des beschreibenden Sinngehalts des Zeichens erkennen die Abnehmer darin im Zusammenhang mit den Eingangs aufgeführten Dienstleistungen der Klasse 38 keinen betrieblichen Herkunftshinweis.

10.4. Schliesslich hat die Vorinstanz das Zeichen auch im Zusammenhang mit der Dienstleistung der Klasse 42, nämlich "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; kostenloses Zurverfügungstellen und

Vermieten von Zugriffsmöglichkeiten und Zugriffszeiten auf Computerdatenbanken mit Informationen (Informatikdienstleistungen)" als direkt beschreibend zurückgewiesen, da diese mit Hilfe eines Glasfasernetzes bzw. -netzwerkes erbracht werden können. Die Beschwerdeführerin führt unter Hinweis auf den Entscheid der RKGE vom 13. August 2004 *Natura Güggeli* (in: sic! 2005, 19) und das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7405/2006 vom 21. September 2007 *mobility* aus, die Abnehmer würden im Zeichen "GLASS FIBER NET" keinen direkten Bezug zu diesen Dienstleistungen erkennen. Bezüglich der Dienstleistung "kostenloses Zurverfügungstellen und Vermieten von Zugriffsmöglichkeiten und Zugriffszeiten auf Computerdatenbanken mit Informationen (Informatikdienstleistungen)" ist – unabhängig ihrer Klassierung (vgl. hierzu E. 3 hiervor) – im Einklang mit der Vorinstanz festzuhalten, dass ein Glasfasernetzwerk das Erbringungsmittel dieser Dienstleistung sein kann, was eine direkte Verbindung zwischen der Marke und der Dienstleistung herstellt. Weiter ist der Beschwerdeführerin im Einklang mit der Vorinstanz entgegenzuhalten, dass Glasfasernetzwerke auch Software enthalten, sodass die Abnehmer im Zeichen sehr wohl einen Bezug zu "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung" erkennen, und zwar die Beschreibung der Zweckbestimmung des hergestellten Datenverarbeitungsprogramms. Bereits angeboten werden Datenverarbeitungsprogramme zur Planung und Pflege von Glasfasernetzwerken (vgl. z. B. die Software cableScout ®, abrufbar unter: http://www.josoftware.com/de/cablescout/ftth-fttx.php>; die Software FibreSuite ®, abrufbar unter: <http://www.fibresuite.de/>). Damit steht ausser Frage, dass die Abnehmer eine mit "GLASS FIBER NET" gekennzeichnete Dienstleistung zur Herstellung von Datenverarbeitungsprogrammen nur in dem Sinne verstehen, dass die hergestellten Programme Daten von Glasfasernetzwerken verarbeiten können. Folglich liegt eine direkte und v.a. beschreibende Verbindung zwischen dem strittigen Zeichen und den in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen vor, wohingegen ein betrieblicher Herkunftshinweis fehlt.

10.5. Als Zwischenergebnis kann infolgedessen festgehalten werden, dass die Marke "GLASS FIBER NET" im Zusammenhang mit allen strittigen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 36, 38, 41 und 42 beschreibend und damit nicht unterscheidungskräftig ist.

11.
Die Vorinstanz bejaht schliesslich auch ein Freihaltebedürfnis der Marke für alle vom Markenschutz zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen.

11.1. Das Freihaltebedürfnis an einer Marke ist unter Bezugnahme auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu prüfen (Urteil des Bundesgerichts 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 *Radio Suisse Romande*). Entscheidend ist dabei der Gesamteindruck, den die Marke hinterlässt (BGE 134 III 547 E. 2.3.1 "*Freischwinger Panton" [3D]*). Das Bestehen eines Freihaltebedürfnisses ist im Licht der erwarteten Marktentwicklung zu prüfen (MARBACH, SIWR III/1, Rn. 258 mit Hinweis auf B-7427/2006 E. 6 *Chocolat Pavot*). Schützenswert ist daher nicht nur ein aktuelles, sondern auch ein potentielles Interesse der Konkurrenten. Gleichwertige Alternativen schliessen ein Freihaltebedürfnis nicht zwingen aus (MARBACH, SIWR III/1, Rn. 259). Vielmehr ist die Knappheit vergleichbarer Zeichen als Massstab zu nehmen. Als Gemeingut zurückzuweisen sind daher alle Zeichen, an deren Mitgebrauch Konkurrenten ein legitimes Interesse haben können. Vorbehalten ist die Durchsetzung im Verkehr, wenn kein absolutes Freihaltebedürfnis besteht.

11.2. Vorliegend bezeichnet das hinterlegte Zeichen "GLASS FIBER NET" eine Technologie, welche längst in einigen Schweizer Gemeinden erhältlich ist (vgl. dazu die Karte des nationalen Glasfasernetz "Swiss Fibre Net", abrufbar unter: <http://www.swissfibrenet.ch/sfm-de.html>). Es handelt sich aber insbesondere um jene Technologie, welche die Zukunft der elektronischen Kommunikation darstellt (vgl. Bundesamt für Kommunikation, Verlegung der Glasfaser in der Schweiz, abrufbar unter: http://www.bakom.admin.ch/themen/technologie/01397/03044/index.html ?lang=de). Von allen Seiten (Bund, Kantone, Gemeinden und Privaten) werden bereits heutzutage Milliarden in den Ausbau eines schweizweiten Glasfasernetzwerkes investiert (vgl. Informationen zum nationalen Glasfasernetz "Swiss Fibre Net", abrufbar unter: <http://www.swissfibrenet.ch/>; Medienmitteilung des EWZ zum Test der Sunrise auf dem Stadtzürcher Glasfasernetz, abrufbar unter: <http://www.stadt-zuerich.ch/content/mobile/ewz/de/index/aktuell/medienmitteilungen.reference.html/content/ewz/de/index/ewz/medien/2012/-telecom/sunrise-tv-neu-auf-dem-stadtzuercher-glasfasernetz.html>; FLORIAN SORG, Winterthur baut ein flächendeckendes Glasfasernetz, in: Neue Zürcher Zeitung online vom 25. November 2012, abrufbar unter: <http://www.nzz.ch/aktuell/zuerich/stadt_region/winterthur-baut-ein-

flaechendeckendes-glasfasernetz-1.17845474>; JANINE HOSP, Wenn die Glasfaser pro Person plötzlich 50'000 Franken kostet, in: Tages-Anzeiger online vom 6. September 2012, abrufbar unter: <http://www.tages anzeiger.ch/zuerich/region/Wenn-die-Glasfaser-pro-Person-ploetzlich-50-000-Franken-kostet/story/29535008>). Von Glasfasern ist insbesondere im Zusammenhang mit Telefonie, Internet und Fernsehen häufig die Rede. Etliche Gemeinden haben aktuell kommunale Abstimmungen über den Ausbau dieser Netze (vgl. z.B. die Gemeinde Zürich <http://www.nzz.ch/aktuell/zuerich/stadt_region/glasklares-resultat-1.17637616>, die Gemeinde Gossau SG <http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/gossau/tb-go/Glasfasern-fuer-Gossau;art191,3231331>, die Gemeinde Winterthur <http://stadtwerk.winterthur.ch/angebot/glasfaser/projekte/glasfasernetz-fiber-to-the-home-winterthur/>). Entsprechend ist der Begriff zumindest in den Landessprachen allgegenwärtig und darf im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen für die er beschreibend ist, selbst in seiner englischen Übersetzung, nicht von einem Einzelnen monopolisiert werden (Urteil des Bundesverwaltungsgericht vom 26. Februar 2008 E. 4, 6 und 7 *Pirates of the Caribbean*). Zieht man ausserdem die zukünftige technische Entwicklung in Betracht, ist davon auszugehen, dass die Schweiz ein landesweites Glasfasernetz haben wird, weshalb der Begriff als Sachbezeichnung umso mehr der Allgemeinheit zur Verfügung stehen muss (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-181/2007 vom 21. Juni 2007 E. 4.7.2 *Vuvuzela*), zumal die Alternativen zur Benennung dieser Technologie rar sind. Die Bezeichnung "GLASS FIBER NET" ist daher für die strittigen Waren und Dienstleistungen auch anderen Anbietern zur Kennzeichnung ihrer Produkte und Dienstleistungen freizuhalten. Aus diesem Grund ist ein Freihaltebedürfnis am hinterlegten Zeichen im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu bejahen.

12.
Im Ergebnis ist die Beschwerde abzuweisen, soweit drauf einzutreten ist.

13.

13.1. Angesichts dieses Verfahrensausgangs 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. 4^{bis} 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.- anzunehmen ist (BGE 133 III 490 E. 3.3 *[Turbinenfuss] [3D]*). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Von diesem Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen. Die daher auf Fr. 2'500.- festzusetzenden Gerichtskosten sind angesichts des Verfahrensausgangs der Beschwerdeführerin aufzuerlegen und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 2'500.- zu verrechnen.

13.2. 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, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- verrechnet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.

4.
Dieses Urteil geht an:

– die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Gerichtsurkunde)
– die Vorinstanz (Ref. hor; Gerichtsurkunde)
– das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD (Gerichtsurkunde

Der vorsitzende Richter:	Die Gerichtsschreiberin:
Marc Steiner	Sabine Büttler

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 (Art. 42 BGG).

Versand: 8. Februar 2013