Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-3394/2007
{T 0/2}

Urteil vom 29. September 2008

Besetzung

Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz), Richter Hans Urech,
Richter Francesco Brentani,
Gerichtsschreiberin Barbara Aebi.

Parteien

X._____.Inc.,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Conrad Weinmann,
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Vorinstanz.

Gegenstand

Internationale Registrierung Nr. 831 947
SALESFORCE.COM.

Sachverhalt:

A.
Am 5. März 2004 wurde die Wortmarke Nr. 831 947 SALESFORCE.COM im internationalen Register eingetragen, gestützt auf eine amerikanische Basisregistrierung der amerikanischen Anmelderin und Beschwerdeführerin im vorliegenden Verfahren.

B.
Am 7. Oktober 2004 teilte die Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), gestützt auf das Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4), die Eintragung den benannten Schutzstaaten, darunter auch der Schweiz, mit.

C.
Die Marke ist für folgende Dienstleistungen registriert:

Klasse 35: Services des gestion d'entreprise, à savoir prestation de services de gestion des relations avec la clientèle et de services de gestion de l'appui aux ventes; services de conseillers en gestion d'entreprise portant sur la gestion des relations avec la clientèle, sur la gestion des l'appui aux ventes, ainsi que sur l'automatisation en matière de marketing; mise à disposition d'un site Web contenant des informations d'ordre général intéressant les domaines de la publicité, du marketing et des services commerciaux.

Klasse 42: Mise à disposition d'un mode d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant de stocker, gérer, suivre, analyser et de synthétiser des données sur les domaines du marketing, de la promotion, des ventes, de l'information à la clientèle, de la gestion des relations avec la clientèle, de l'appui aux ventes et de l'efficacité du personnel; mise à disposition d'un mode d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant de faciliter la communication entre professionnels opérant dans un même secteur dans les domaines de la publicité, du marketing et des services commerciaux.

D.
Mit einer Notification de refus provisoire total (sur motifs absolus) vom 8. September 2005 wies das Eidgenössische Institut für Geistiges Ei-

gentum (im Folgenden: die Vorinstanz) die Eintragung für alle Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 zurück. Zur Begründung führte es aus, die Marke beschreibe die Art, den Erbringer, das Zielpublikum und den vorgesehenen Zweck der Dienstleistungen. Sie werde von den Angesprochenen als Oberbegriff und nicht als Marke wahrgenommen, weshalb dem Zeichen jegliche Unterscheidungskraft fehle. Ausserdem sei die internationale Registrierung SALESFORCE.COM freihaltebedürftig.

E.
Weil die in der provisorischen Schutzverweigerung eingeräumte fünfmonatige Frist bis zum 8. Februar 2006 zur Einreichung einer Stellungnahme ungenutzt verstrich, erliess die Vorinstanz am 9. Mai 2006 eine Déclaration de refus total (sur motifs absolus).

F.
Die OMPI teilte mit Schreiben vom 16. Juni 2006 der Vorinstanz mit, der refus provisoire total der Vorinstanz sei bei ihr fristgerecht eingegangen, aber auf Grund eines Informatikproblems bei der OMPI der Hinterlegerin nicht weitergeleitet worden.

G.
Mit Schreiben vom 28. Juni 2006 beantragte die Beschwerdeführerin, die Marke zum Schutz in der Schweiz zuzulassen. Sie rügte, sie habe den refus provisoire total erst nach Ablauf der vom Madrider Protokoll vorgesehenen maximalen Frist von 18 Monaten erhalten. Deshalb müsse ihr die Möglichkeit geboten werden, auf der Basis der provisorischen Zurückweisung gegenüber der Vorinstanz zu argumentieren, und es könne von ihr nicht verlangt werden, bereits eine Beschwerde bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen. In materieller Hinsicht führte sie aus, der zusammengesetzte Begriff "salesforce" gehöre einerseits nicht zum englischen Grundwortschatz, und weise andererseits nicht direkt auf die in Frage stehenden Dienstleistungen hin. Überdies dürfe der Bestandteil ".com" nicht einfach unberücksichtigt bleiben, zumal die übrigen Bestandteile nicht direkt beschreibend seien. Schliesslich verwies die Beschwerdeführerin auf die Eintragung in diversen Ländern, was als Indiz für die Zulassung gelten könne.

H.
Mit Schreiben vom 25. September 2006 hielt die Vorinstanz vollumfänglich an ihrer Beanstandung fest. In formeller Hinsicht erklärte die Vorinstanz, sie nehme im Sinne einer Wiedererwägung Stellung zu

den Argumenten der Beschwerdeführerin, da letztere die Frist zur Einreichung einer Antwort auf den refus provisoire auf Grund eines Fehlers bei der OMPI unverschuldet habe verstreichen lassen. In materieller Hinsicht führte sie aus, der Begriff „sales force“ im Verständnis von "Verkaufskraft" oder "Aussendienst" sei im ganzen deutschsprachigen Raum der Schweiz lexikalisch belegbar und werde von den interessierten Kreisen auch verwendet. Ein weiterer Beleg für die Verständlichkeit der englischen Sachbezeichnung stelle dessen Gebrauch in Stelleninseraten dar. Dabei werde der Begriff nicht nur in Inseraten englischer, sondern auch in Inseraten deutscher Sprache verwendet. Als Fachbegriff der Ökonomie, insbesondere des Marketings, stelle die „sales force“ zudem seit Jahrzehnten das Thema einer Vielzahl von Publikationen dar. Für Fachkreise der Ökonomie und interessierte Kreise stelle der englische Ausdruck „sales force“ somit auch in der Schweiz eine klar definierte Sachbezeichnung dar.

Betrachte man die Aufgaben der "sales force", so stellten die Dienstleistungen "*prestation de services de gestion des relations avec la clientèle et de services de gestion de l'appui aux ventes; services de conseillers en gestion d'entreprise portant sur la gestion des relations avec la clientèle, sur la gestion des l'appui aux ventes, ainsi que sur l'automatisation en matière de marketing*" der Klasse 35 Kerntätigkeiten des Aussendienstes dar. Was die Dienstleistungen "*mise à disposition d'un site Web contenant des informations d'ordre général intéressant les domaines de la publicité, du marketing et des services commerciaux“* der Klasse 35 und die Dienstleistungen in Klasse 42 betreffe, beschreibe SALESFORCE die Zweckbestimmung und/oder den Erbringer der Dienstleistungen. Interessierte Kreise im Bereich des Aussendienstes würden mittels der Bezeichnung SALESFORCE darauf aufmerksam gemacht, dass sie nützliche Informationen oder Informatikunterstützung unter dieser Kennzeichnung erhalten. Die internationale Registrierung erschöpfe sich somit in einer rein beschreibenden Angabe bezüglich der in Frage stehenden Dienstleistungen, weshalb ihr die nötige Unterscheidungskraft fehle. Daran ändere auch die Verwendung der generic Top Level Domain „.com“ nichts. Die lexikalischen Einträge belegten, dass es sich beim Ausdruck SALESFORCE um einen auch in der Schweiz bekannten verwendeten Begriff handle, an welchem ein eindeutiges Freihaltebedürfnis bestehe.

I.

Mit Schreiben vom 29. Januar 2007 hielt die Beschwerdeführerin an ihrer Ansicht fest. Die strittige Marke könne bei korrekter Festlegung der Verkehrskreise nicht als beschreibend angesehen werden. Die Durchschnittsabnehmer ihrer Produkte seien Informatiker, die keine Kenntnisse von ökonomischen Fachtermini, geschweige denn von ökonomischen Fachtermini in englischer Sprache hätten. Weiter richteten sich die betreffenden Dienstleistungen an technisch ausgebildete Personen, die zwar in der Wirtschaft tätig seien, denen aber die einschlägigen Kenntnisse im Bereich Marketing/Verkauf fehlten und die gerade deswegen ihre Dienstleistungen einkauften. Von diesen Durchschnittsabnehmern werde die strittige Marke nicht unmittelbar und ohne weitere Gedankenarbeit als beschreibend für die zu erbringenden Dienstleistungen erkannt.

Schliesslich sei im Rahmen der Prüfung des Freihaltebedürfnisses zu berücksichtigen, dass kein Konkurrent auf die Verwendung des Zeichens SALESFORCE.COM angewiesen sei. Überdies erscheine die Praxis der Vorinstanz, wonach die Beifügung der Silbe ."com" im Rahmen der Prüfung der Unterscheidungskraft nicht als genügend gelte, im Lichte der sich durchsetzenden internationalen Praxis als zu restriktiv.

J.

Mit Verfügung vom 12. April 2007 erklärte die Vorinstanz die vollumfängliche definitive Schutzverweigerung für sämtliche in Frage stehenden Dienstleistungen der Klassen 35 und 42. Zur Begründung wiederholte die Vorinstanz ihren bisher eingenommenen Standpunkt zum Gemeingutcharakter von SALESFORCE.COM. Zusätzlich führte sie aus, die Argumentation der Beschwerdeführerin, wonach die Abnehmer der in Frage stehenden Dienstleistungen Informatiker seien, erweise sich als unzutreffend. Sämtliche in Frage stehende Dienstleistungen der Klasse 35 beträfen Angebote im Dienstleistungssegment der Betriebswirtschaft. Für die Beurteilung des Verständnisses des Ausdrucks SALESFORCE sei daher der Sprachschatz eines Ökonomen zu berücksichtigen, für welchen die englische Bezeichnung für den Aussendienst eine weit verbreitete Sachbezeichnung darstelle. Daran vermöge auch der Umstand, dass die Kunden der Beschwerdeführerin vorwiegend aus dem Informatikbereich stammten, nichts zu ändern. Auch die in Klasse 42 aufgeführten Dienstleistungen seien ihrem Zweck nach im Dienstleistungssegment der Betriebswirtschaft anzusiedeln.

Der Umstand, dass sie in einer anderen Klasse figurierten, sei der Systematik der Klassifikation von Nizza zuzuschreiben. Die zur Verfügung gestellte Software sei ein Hilfsmittel zur Erbringung der Dienstleistungen der Klasse 35, weshalb die gleichen Abnehmer angesprochen würden.

Des Weiteren könne von einem fehlenden Bezug zwischen den in Frage stehenden Dienstleistungen und dem Aussendienst keine Rede sein.

Überdies bestehe bei der zunehmenden internationalen Verknüpfung der einzelnen Unternehmungen sowohl ein bereits vorhandenes als auch ein zukünftiges Freihaltebedürfnis an der englischen Sachbezeichnung für den Aussendienst. Die Ergänzung mit der Top Level Domain ".com" vermöge daran nichts zu ändern. Die Alternativen bei Top Level Domain Names seien denn auch auf einige wenige beschränkt, was zusätzlich für ein Freihaltebedürfnis spreche.

Die Frage, ob SALESFORCE.COM gar als absolut freihaltebedürftig zu qualifizieren sei, könne offen gelassen werden, da die Beschwerdeführerin die Verkehrsdurchsetzung nicht geltend mache und auch keine Belege für deren Glaubhaftmachung vorlege.

Schliesslich komme ausländischen Entscheiden gemäss ständiger Rechtsprechung keine präjudizielle Wirkung zu.

K.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 16. Mai 2007 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die Verfügung sei unter Kosten-und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Vorinstanz aufzuheben und die Marke SALESFORCE.COM (IR-Nr. 831 947) sei in der Schweiz vollumfänglich zum Markenschutz zuzulassen.

Im Wesentlichen wiederholt die Beschwerdeführerin ihren Standpunkt, wonach die aus zwei Teilen bestehende Wortkombination „sales force“ nicht zum englischen Grundwortschatz eines schweizerischen Durchschnittsabnehmers gehöre und die Vorinstanz die massgeblichen Verkehrskreise nicht korrekt bestimmt habe. Bei den entsprechenden Dienstleistungen der Klasse 42 handle es sich um reine Informatikdienstleistungen. Die massgeblichen Verkehrskreise seien daher Informatiker, bei denen die Kenntnis ökonomischer Fachtermini nicht vor-

ausgesetzt werden könne. Die in Frage stehenden Dienstleistungen der Klasse 35 richteten sich gerade nicht an Ökonomen, sondern an Personen, welche ohne die Möglichkeit, solche Website-Dienstleistungen zu beziehen, auf Ökonomen angewiesen wären. Die entsprechenden Dienstleistungen stellten daher gerade einen Ersatz für die Leistungen von Ökonomen dar.

Die weltweiten Registrierungen von SALESFORCE.COM belegten, dass das strittige Zeichen in englischsprachigen Ländern nicht als beschreibend aufgefasst werde. Die Vorinstanz berücksichtige diese Beweismittel jedoch auch im Hinblick auf diese Frage in keiner Art und Weise, was unzulässig sei und eine Rechtsverweigerung darstelle.

Überdies sei auf die Benutzung des Zeichens SALESFORCE.COM niemand angewiesen, allenfalls auf die Benutzung der Wortkombination „sales force“. Ein Freihaltebedürfnis bestehe daher nicht.

Schliesslich dürfte in der Schweiz ohnehin eine Verkehrsdurchsetzung bestehen, da das Zeichen seit den 90er Jahren auch in der Schweiz benutzt werde. Es sei davon auszugehen, dass ein erheblicher Teil des jährlichen Umsatzes in Mitteleuropa von (...) USD auf die Schweiz entfalle. Sie biete sämtliche nötigen Beweismittel an, um eine Verkehrsdurchsetzung nachzuweisen.

L.
Mit Vernehmlassung vom 17. September 2007 beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde sei unter Kostenfolgen zulasten der Beschwerdeführerin vollumfänglich abzuweisen. Zur Begründung verweist sie auf die im erstinstanzliche Verfahren und in der angefochtenen Verfügung vorgebrachten Argumente. Zusätzlich führt sie aus, bezüglich der in der Beschwerde angeführten Umsatzzahlen sei festzuhalten, dass diese allein keine Verkehrsdurchsetzung glaubhaft machten.

M.
Auf die Durchführung einer mündlichen und öffentlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin stillschweigend verzichtet.

N.
Am 22. August 2007 reichte der Vertreter der Beschwerdeführerin eine Kostennote ein.

O.
Mit Verfügung vom 24. April 2008 setzte das Bundesverwaltungsgericht der Beschwerdeführerin Frist bis 14. Mai 2008, um Dokumente zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung einzureichen.

P.
Nach zweifacher Fristerstreckung reichte die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 14. Juli 2008 Belege zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung ein. Dazu führt sie aus, aus den eingereichten Dokumenten ergebe sich, dass die Marke SALESFORCE.COM in der Schweiz umfassend beworben und benutzt werde. Der gesamte Umsatz der X._____ SARL, welche das Zeichen in der Schweiz konzernintern für die Markeninhaberin benutze, beruhe ausschliesslich auf SALESFORCE.COM-Produkten. Bei einem Umsatz im (...)- bzw. (...)stelligen CHF-Bereich müsse davon ausgegangen werden, dass die Marke in einschlägigen Verkehrskreisen bekannt sei. Dies zeigten auch die Dokumente über zahlreiche Publikumsveranstaltungen sowie die einschlägigen Artikel.

Das Schreiben der Beschwerdeführerin vom 14. Juli 2008 und die eingereichten Belege wurden der Vorinstanz mit Verfügung des Bundesverwaltungsgerichts vom 21. Juli 2008 zur Kenntnis gebracht.

In der nach einmaliger Fristerstreckung eingereichten Stellungnahme vom 28. August 2008 führt die Vorinstanz dazu aus, die Mehrheit der nachgereichten Durchsetzungsbelege müsse bereits wegen ihrer Datierung unberücksichtigt bleiben. So seien viele der vorgelegten Belege nach dem Prioritätsdatum vom 10. Februar 2004 datiert bzw. ohne Datum. Bei den verbleibenden Belegen handle es sich um eine Teilnehmerliste vom "(...)". Aus diesen Unterlagen lasse sich kein markenmässiger Gebrauch des Zeichens SALESFORCE.COM entnehmen. Beim Vermerk "Copyright (c) 2000-2008 X._____, inc. All rights reserved." handle es sich vielmehr um eine unternehmensbezogene Verwendung. Die Beschwerdeführerin scheine zu verkennen, dass die Übereinstimmung von Firma und Marke nichts über die mit der Marke verbundenen Herkunftserwartungen der massgeblichen Verkehrskreise aussage, zumal der Gebrauch einer Firma als Unternehmenskennzeichen nicht im Zusammenhang mit Waren und Dientleistungen stehe, sondern lediglich einen Hinweis auf den Unternehmensträger darstelle. Im Übrigen gelte für sämtliche der nachgereichten Belege, dass aus ihnen nicht hinreichend ersichtlich sei, für welche Waren und Dienst-

leistungen das beanspruchte Zeichen verwendet werde. Ausserdem erstrecke sich der von den Unterlagen abgedeckte Zeitraum auf wenige Jahre und liege damit unter der gemäss ständiger Praxis grundsätzlich erforderlichen Mindestdauer markenmässigen Gebrauchs.

Diese Stellungnahme wurde der Beschwerdeführerin mit Verfügung des Bundesverwaltungsgerichts vom 2. September 2008 zur Kenntnis gebracht.

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

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Der angefochtene Entscheid vom 12. April 2007 stellt eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) dar. Das Bundesverwaltungsgericht, das gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) als Beschwerdeinstanz Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG beurteilt, ist nach Art. 33 Bst. e VGG für die Behandlung der vorliegenden Streitsache zuständig, zumal keine Ausnahme nach Art. 32 VGG vorliegt.

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

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.
Innerhalb einer Frist von 18 Monaten ab Mitteilung einer internationalen Markenregistrierung kann die Vorinstanz erklären, dass sie dieser Marke den Schutz in der Schweiz verweigere (Art. 5 Abs. 2 Bst. b des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die inter-

nationale Registrierung von Marken [MMP, SR 0.232.112.4] und die entsprechende Erklärung der Schweiz; vgl. BGE 130 III 374 f. E. 1.2 *Color Focus* mit Hinweisen). Sie muss dafür mindestens einen in der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) erwähnten Grund angeben (Art. 5 Abs. 1 MMP). Mit der Mitteilung der Registrierung der Marke IR 831 947 SALESFORCE.COM am 7. Oktober 2004 und dem Versand der Notification de refus provisoire total am 8. September 2005 wurde diese Frist eingehalten.

3.

Als Zurückweisungsgrund kann die Vorinstanz angeben, dass die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehre oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sei, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Werts, des Ursprungsorts der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen könnten oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Schutzlands üblich seien (Art. 6^{quinquies} Bst. b Ziff. 2 PVÜ). Diesen Grund hat die Vorinstanz unter Hinweis auf den inhaltlich übereinstimmenden Tatbestand von Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11), der "Zugehörigkeit zum Gemeingut", angerufen. Lehre und Praxis zu dieser Norm können damit herangezogen werden (BGE 128 III 457 E. 2 *Yukon*, BGE 114 II 373 E. 1 *Alta tensione*).

4.

Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich im Verkehr für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden. Zum Gemeingut zählen unter anderem die auch in Art. 6^{quinquies} Bst. b Ziff. 2 PVÜ erwähnten Zeichen oder Angaben, die spezifische Merkmale (Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung usw.) der entsprechenden Produkte bezeichnen. Ein solches Zeichen oder eine solche Angabe muss nach ständiger Rechtsprechung direkt auf die Ware oder Dienstleistung hinweisen und ohne Zuhilfenahme der Fantasie verstanden werden, um zum Gemeingut zu zählen (BGE 129 III 228 E. 5.1 *Masterpiece,* BGE 128 III 450 f. E. 1.5 *Première*). Die Beurteilung ist aus der Sicht der angesprochenen Abnehmerkreise dieser Waren oder Dienstleistungen vorzunehmen (BGE 128 III 451 E. 1.6 *Première*, BGE 116 II 611 f. E. 2c *Fioretto*). Auch englische Ausdrücke

können Gemeingut sein, falls sie von einem erheblichen Teil der Abnehmerkreise verstanden werden (BGE 129 III 228 E. 5.1 *Masterpiece*; BGer in sic! 2004, 401 f. E. 3.1-3.2 *Discovery Travel & Adventure Channel*, RKGE in sic! 2003, 806 *SMArt*). Auch Ausdrücke, die nur in Fachkreisen verständlich, dort aber üblich sind, gehören zum Gemeingut (LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999 [hiernach: David, Kommentar MSchG], Art. 2 N. 18).

Ob ein Zeichen Gemeingut bildet, beurteilt sich nach seinem Gesamteindruck. Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zusammengesetzen Zeichen ist zunächst der Sinn der einzelnen Bestanteile zu ermitteln und dann zu prüfen, ob sich aus ihrer Verbindung ein die Ware oder die Dienstleistung beschreibender, unmittelbar verständlicher Sinn ergibt (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-804/2007 vom 4. Dezember 2007 E. 2 *Delight Aromas* mit Verweis auf BGer in sic! 2000, 287 E. 3a *Bioderma*; RKGE in sic! 2003, 495 E. 2 *Royal Comfort,* RKGE in sic! 2003, 134 E. 2 *Cool Action*).

4.1 Nach Auffassung der Vorinstanz stellt der Begriff "sales force" im Verständnis von "Verkaufskraft" oder "Aussendienst" zumindest für Fachkreise der Ökonomie und interessierte Kreise eine klar definierte Sachbezeichnung dar.

Die Beschwerdeführerin wendet ein, das strittige Zeichen könne bei korrekter Festlegung der Verkehrskreise nicht als beschreibend angesehen werden. Die Durchschnittsabnehmer ihrer Produkte seien Informatiker, die keine Kenntnisse von ökonomischen Fachtermini, geschweige denn von ökonomischen Fachtermini in englischer Sprache hätten. Die aus zwei Teilen bestehende Wortkombination "sales force" gehöre nicht zum englischen Grundwortschatz eines schweizerischen Durchschnittsabnehmers.

Es gilt daher in einem ersten Schritt zu prüfen, wie der massgebende Adressatenkreis für die beanspruchten Dienstleistungen abzugrenzen ist (vgl. BGE 133 III 347 E. 4 *Verpackungsbehälter* mit Verweis auf BGE 128 III 97 E. 2 *Orfina*; vgl. auch EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007, S. 3).

4.2 Wie die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung zu Recht festhält, ist dabei vom Waren- und Dienstleistungsverzeichnis auszugehen (vgl.

MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, a.a.O., S. 7). Nach der Klassifikation von Nizza (vgl. Marken Klassifikation, Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, Teil I, Vollversion, Neunte Ausgabe, gültig ab 1. Januar 2007) handelt es sich bei den in Frage stehenden Dienstleistungen in Klasse 35 eindeutig um Dienstleistungen, welche dem Bereich der Betriebswirtschaft zuzuordnen sind (vgl. dazu auch die erläuternden Anmerkungen der Marken Klassifikation, S. 27).

Bei den in Klasse 42 in Frage stehenden Dienstleistungen handelt es sich gemäss dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis um wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen, welche gemäss den erläuternden Anmerkungen der Marken Klassifikation (a.a.O., S. 32) durch Angehörige von Berufen wie Chemiker, Physiker, Ingenieure, Programmierer usw. erbracht werden.

Bei den in Frage stehenden Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 handelt es sich um Aspekte des sog. "Customer Relationship Management (CRM)", auch Kundenbeziehungsmanagement genannt. Das Konzept des CRM bezeichnet die Dokumentation und Verwaltung von Kundenbeziehungen und ist ein wichtiger Bestandteil für Beziehungsmarketing. Da Kundenbeziehungen langfristig ausgerichtet sind, wird der Unternehmenserfolg durch die Aufzeichnung aller kundenspezifischen Unternehmensaktivitäten gesteigert (vgl. ALEX SCHWEIZER, Customer Relationship Management, Datenschutz- und Privatrechtsverletzungen beim CRM, Bern 2007, S. 1 ff.).

CRM deckt im Wesentlichen zwei zentrale Bereiche ab: Der erste Bereich des CRM steht für die Entwicklung und Umsetzung einer kundenzentrierten bzw. kundenorientierten (im Unterschied zur produktorientierten) Unternehmensstrategie. Hierzu werden abteilungsübergreifend und auf allen Unternehmensebenen sämtliche Geschäftsprozesse und Betriebsabläufe (wie z.B. Marketing, Vertrieb, Kundendienst, Logistik, Forschung und Entwicklung) sowie die angebotenen Produkte und Dienstleistungen auf die Kunden und ihre Bedürfnisse ausgerichtet und fortlaufend optimiert. Der zweite Bereich des CRM umfasst die technischen CRM-Systeme, d.h. die Informationstechnologien, welche für die Verwirklichung einer konsequent kundenorientierten Unternehmensstrategie notwendig sind (vgl. SCHWEIZER, a.a.O., S. 44).

Mit den Dienstleistungen in Klasse 35 wird vor allem der erste Bereich des CRM, nämlich die kundenorientierte Unternehmensstrategie, an-

gesprochen. Die Geschäftsführung oder Geschäftsleitung (bzw. das Management: vgl. zu den Begriffen: Lexikon der Betriebswirtschaft, hrsg. von Ottmar Schneck, 4. völlig überarbeitete und erweiterte Auflage, München 2000, S. 349, 603, 627), wird in der Regel entscheiden, welche Strategie sie verfolgen will und ob sie zur Verfolgung ihrer Strategie solche Dienstleistungen in Anspruch nehmen will. Da CRM einen Teilbereich des Marketings darstellt, wird innerhalb der Geschäftsleitung im Regelfall der Marketingleiter solche Dienstleistungen nachfragen und beanspruchen. Es ist daher mit der Vorinstanz davon auszugehen, dass zum massgeblichen Verkehrskreis der Dienstleistungen in Klasse 35 Ökonomen oder Personen mit guten betriebswirtschaftlichen Kenntnissen gehören.

Mit den in Frage stehenden Dienstleistungen in Klasse 42 wird der zweite Bereich des CRM angesprochen. Es handelt sich um Informationstechnologien, um Software, welche die in Klasse 35 in Frage stehenden Dienstleistungen unterstützen. Zu Recht geht daher die Vorinstanz davon aus, dass es sich bei den in Klasse 42 genannten Dienstleistungen um Hilfsmittel zur Erbringung der Dienstleistungen in Klasse 35 handle, weshalb die gleichen Abnehmer angesprochen würden.

Der massgebliche Abnehmerkreis der in Klasse 42 in Frage stehenden Dienstleistungen darf indessen nicht auf Ökonomen und Personen mit betriebswirtschaftlichen Kenntnissen eingeschränkt werden. Es ist durchaus denkbar, dass zur Evaluation und Auswahl der Software, die an die konkrete Aufgabenstellung im Unternehmen angepasst sein muss, die Techniker bzw. Informatiker eines Unternehmens herangezogen werden. Der Kaufentscheid für die Software dürfte daher vielfach bei ihnen liegen oder zumindest von ihnen wesentlich beeinflusst werden (vgl. MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, a.a.O., S. 10 f.).

Wie die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung zu Recht festgehalten hat, sind als massgebende Verkehrskreise für die in Frage stehenden Dienstleistungen daher sowohl Ökonomen und Personen, welche Kenntnisse und Entscheidkompetenzen in betriebswirtschaftlichen Fragen besitzen, als auch Informatiker anzusehen.

Fachleute der Ökonomie verfügen über sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache und über das relevante betriebswirtschaftliche Fachvokabular. Aber auch in den Bereichen Informatik, Technik und Computer dürfen gute Kenntnisse der englischen Sprache erwartet werden (vgl. dazu GALLUS JOLLER, Beschreibend oder anspielend? - Indizien für die

Zuverlässigkeit von Wortabwandlungen als Marken, sic! 2005 Sonderheft, S. 47 ff., Ziff. II.2, mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).

4.3 Das zu beurteilende Zeichen setzt sich aus den zwei englischen Wörtern "sales" und "force", die ohne Abstand aneinandergeschrieben sind, sowie der Top Level Domain ."com" zusammen. Dabei lässt sich "sale" in Singular als auch in Plural ("sales") auf Deutsch mit "Verkauf", "Vertrieb", "Veräusserung", "Ausverkauf" und "Absatz" übersetzen (vgl. Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, Berlin und München 2005 sowie http://dict.leo.org/ende). Das Wort "force" wird mit "Kraft", "Stärke", "Gewalt", "Macht" und "Wirkung" übersetzt (vgl. Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, Berlin und München 2005 sowie http://dict.leo.org/ende). Die Bezeichnung "sale" ist in den Zeiten des Ausverkaufs in der Schweiz mittlerweile allgegenwärtig. Die Bedeutung des Wortes "force" ist wegen seiner Verwandtschaft mit den in den schweizerischen Landessprachen entsprechenden Wörtern "force" und "forza" ohne weiteres verständlich (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-804/2007 vom 4. Dezember 2007 E. 2 *Delight Aromas* mit zahlreichen Hinweisen). Die beiden Wörter dürften daher gar zum Grundwortschatz der englischen Sprache gerechnet und daher nicht nur von Fachkreisen, sondern auch von Durchschnittsabnehmern in der Schweiz als bekannt vorausgesetzt werden.

Aus der Wortverbindung SALESFORCE ergibt sich somit als unmittelbare wörtliche Übersetzung "Verkaufskraft" oder "Vertriebskraft".

Die Wortverbindung "sales force", die im Englischen korrekterweise in zwei Wörtern geschrieben wird, kommt ferner – wie die Vorinstanz mit Verweis auf verschiedene Marketinglexika als auch auf allgemeine Lexika (z.B. Der Brockhaus, Band 8, Leipzig 2005, S. 5416) zu Recht festhält – in der englischen Sprache auch als selbständiger Ausdruck mit der Bedeutung "Aussendienst" vor.

Der Begriff "sales force" wird daneben indessen auch mit "alle zum Verkauf gehörigen Kräfte", "alle zum Verkauf gehörigen Personen", "die Verkaufsmannschaft", "das Verkaufspersonal", "das Vertriebspersonal", "der Verkaufsstab" und "der Vertreterstab" übersetzt (vgl. http://dict.leo.org/ende sowie http://www.woerterbuch.info). Der Sinngehalt dieser Bedeutungen ist dabei derselbe. Der Ausdruck "Aussendienst" dürfte aber im Zusammenhang mit CRM dominieren (vgl. RKGE in sic! 2000, 593 E. 4 *Clearcut* mit Hinweis) Dafür spricht auch der Umstand, dass computergestützte Vertriebstätigkeiten (Sales-Automation), wel-

che einen Bestandteil des CRM sind, auch unter der amerikanischen Bezeichnung "Sales Force Automation" zusammengefasst werden. Einer der klassischen Einsatzbereiche der Sales-Automation bzw. Sales Force Automation ist, den Verkäufer im Aussendienst bei seinen administrativen Aufgaben technisch zu unterstützen (vgl. SCHWEIZER, a.a.O., S. 68 f. mit Hinweisen; JEAN-PAUL THOMMEN, Lexikon der Betriebswirtschaft, Managementkompetenz von A bis Z, Zürich 2004, S. 550).

Liegt – wie vorliegend – der beschreibende Sinn eines Zeichens offen auf der Hand, kann die Möglichkeit weiterer, weniger nahe liegender Deutungen den Gemeingutcharakter nicht aufheben (Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 6.2 *we make ideas work* mit weiteren Hinweisen).

Es ist daher mit der Vorinstanz davon auszugehen, dass SALESFORCE für die massgeblichen Abnehmerkreise im Sinne von "Aussendienst" eine klar definierte Sachbezeichnung darstellt.

Wie die Beschwerdeführerin zu Recht einwendet, handelt es sich beim Begriff SALESFORCE in zusammengesetzter Form zwar nicht um ein bestehendes Wort der englischen Sprache. Die richtige Schreibweise wird in zwei Wörtern geschrieben. Diese Abwandlung der richtigen Schreibweise vermag jedoch den Gesamteindruck des Zeichens nicht wesentlich zu verändern, da es phonetisch unverändert klingt. Ob die Schreibweise korrekt ist spielt für das Verständnis des Zeichens beim Abnehmer letztlich auch keine Rolle (RKGE in sic! 2005, 468 E. 5 *Boysworld*; DAVID, Kommentar MSchG, Art. 2 N. 10a).

Obwohl SALESFORCE nicht mit einem Leerschlag (zwischen "sales" und "force"), sondern in einem Wort geschrieben ist, wird der Begriff von den Fachkreisen der Ökonomie und der Informatik im Sinne von "Aussendienst" verstanden.

5.
Die Beschwerdeführerin spricht dem Zeichen den beschreibenden Charakter auch ab, weil dieser für das Zielpublikum nicht ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar sei.

Es ist zu prüfen, wie es sich damit verhält.

5.1 Nach dem Eintrag im Onlinewirtschaftslexikon "Wirtschaftslexikon24.net" wird als Aussendienst in der speziellen Be-

triebswirtschaftslehre, insbesondere im Vertrieb, die Tätigkeit von unternehmensinternen und/oder -externen Personen und Organisationseinheiten bezeichnet, deren Aufgabe die Gewinnung von Aufträgen und deren Abwicklung ausserhalb des eigentlichen Geschäftsbetriebes ist. Aussendienstmitarbeiter sind direkt beim Kunden beratend tätig, akquirieren Aufträge oder führen Serviceaufgaben aus. Im Wirtschaftslexikon24.net wird zudem darauf hingewiesen, dass die gesamte Neukundengewinnung und Kundenbindung im Aufgabenbereich des Aussendienstes (im Zusammenspiel mit dem Innendienst) liegt. Aus Wettbewerbsgründen müssten die Kunden heute noch intensiver durch persönliche Kontakte gebunden werden (Quelle: http://www.wirtschaftslexikon24.net/d/aussendienst/aussendienst.htm).

Nach einer weiteren lexikalischen Definition vertritt der Aussendienst (sales force) das Unternehmen gegenüber dem Kunden. Er kommuniziert mit dem Kunden, liefert dem Unternehmen Marktinformation, sucht nach neuen Kunden, betreut neue Kunden und wickelt Verkäufe ab (Quelle: http://www.wiwi-treff.de/home/mlexikon.php).

5.2 Betrachtet man die lexikalische Definition des Aussendienstes, so beschreibt SALESFORCE bezüglich der *prestation de services de gestion des relations avec la clientèle et de services des gestion de l'appui aux ventes* in Klasse 35 Kerntätigkeiten des Aussendienstes. Es kann der Auffassung der Vorinstanz zugestimmt werden, wonach sich diese Dienstleistungen unter den Oberbegriff "sales force" subsumieren lassen. Der Aussendienst liefert dem Unternehmen die nötigen Marktinformationen über die potentiellen und bestehenden Kunden, verwaltet die Kundenbeziehungen und wickelt Verkäufe ab. SALESFORCE beschreibt daher den Erbringer der entsprechenden Dienstleistungen bzw. den Einsatzbereich.

Was die *services de conseillers en gestion d'entreprise portant sur la gestion des relations avec la clientèle, sur la gestion des l'appui aux ventes* in Klasse 35 betrifft, beschreibt SALESFORCE direkt das Zielpublikum. Der Aussendienst bzw. der Verkauf kann mit Hilfe dieser (Beratungs-)Dienstleistungen optimiert werden und profitiert schlussendlich von diesen Dienstleistungen.

5.3 Was die *services de conseillers en gestion d'entreprise portant sur l'automatisation en matière de marketing betrifft,* ergibt sich Folgendes*:* Die Funktion der Marketing-Automation als Instrument des operativen CRM besteht darin, die kundenbezogenen Geschäftspro-

zesse im Marketing informationstechnologisch zu steuern und zu unterstützen. Das Ziel ist die ganzheitliche und logisch aufeinander aufbauende Gestaltung der einzelnen Kundenkontakte. Die Kernaufgabe der Marketing-Automation ist das sog. Kampagnenmanagement (Campaign Management). Die Kontaktierung der bestehenden oder potentiellen Kunden ist dabei angepasst an ihre individuellen Bedürfnisse, Einstellungen und Verhalten sowie ihre voraussichtliche Rentabilität, was vorgängig im Rahmen einer eingehenden Kundenbewertung ermittelt wird. So werden beispielsweise beim Eintreten bestimmter Ereignisse (wie z.B. Geburtstag eines Kunden) Marketingmassnahmen automatisch ausgelöst (z.B. wird automatisch eine passende Glückwunschkarte oder ein Geschenk zugesandt; vgl. dazu ausführlich SCHWEIZER, a.a.O., S. 62 ff., mit zahlreichen Hinweisen).

Bezüglich dieser Dienstleistung liefert der Aussendienst dem Unternehmen die nötigen Marktinformationen (z.B. Kontaktdaten wie Kaufhistorien, Gesprächsinhalte oder Angaben zu Kundenreaktionen), mit Hilfe derer die passenden Marketingmassnahmen ausgelöst werden. SALESFORCE beschreibt daher direkt den Erbringer der Informationen, welche für die Marketing-Automation unabdingbar sind. SALESFORCE beschreibt indessen auch direkt einen Kommunikationskanal (neben anderen Kanälen wie z.B. Internet, Telefon, Fax usw.; vgl. dazu SCHWEIZER, a.a.O., S. 65 f.), über welchen ausgewählte Kunden und mögliche Interessenten mit Hilfe von Marketing-Automation am ehesten erfolgsversprechend angesprochen werden können, und damit den Einsatzbereich bzw. Verwendungszweck der entsprechenden Dienstleistung.

5.4 Was die *mise à disposition d'un site Web contenant des informations d'ordre général intéressant les domaines de la publicité, du marketing et des services commerciaux* in Klasse 35 und die dazugehörige Software in Klasse 42 (*mise à disposition d'un mode d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant de faciliter la communication entre professionels opérant dans un même secteur dans les domaines de la publicité, du marketing et des services commerciaux)* betrifft, beschreibt SALESFORCE auch wieder sowohl den Erbringer der Informationen als auch das Zielpublikum und die Zweckbestimmung. Diese Dienstleistung ermöglicht dem Aussendienst bzw. dem Aussendienstmitarbeiter, sich über Produkte, Werbekampagnen, Marketingbroschüren usw. zu informieren und auszutauschen.

5.5 Die Dienstleistung *mise à disposition d'un mode d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant de stocker, gérer, suivre, analyser et de synthétiser des données sur les domaines du marketing, de la promotion, des ventes, de l'information à la clientèle, de la gestion des relations avec la clientèle, de l'appui aux ventes et de l'efficacité du personnel* in Klasse 42 unterstützt den Aussendienst technisch bei seinen Routinen- und Administrationsaufgaben. Diese Dienstleistung versetzt den Aussendienst in die Lage, stets die aktuellsten Geschäfts- und Kundendaten abzurufen. Damit kann sich der Aussendienstmitarbeiter z.B. über kurzfristig abgesagte Termine oder Liefertermine, Verfügbarkeit usw. informieren. Oder er kann damit auch neue Informationen wie Bestellungen, Reklamationen, gerade vorgenommene Reparaturarbeiten usw. erfassen (vgl. SCHWEIZER, a.a.O., S. 69). Aus den von den Aussendienstmitarbeitern eingegebenen und gespeicherten Informationen können zudem weiterführende Erkenntnisse generiert werden, womit wiederum der Verkauf bzw. der Aussendienst optimiert wird (vgl. SCHWEIZER, a.a.O., S. 79 f.). SALESFORCE beschreibt daher bezüglich dieser Dienstleistung ebenfalls die Zweckbestimmung und das Zielpublikum bzw. den Erbringer der Informationen.

5.6 Selbst wenn die in Frage stehenden Dienstleistungen nicht nur vom oder für den Aussendienst, sondern auch für den Innendienst (vgl. dazu beispielsweise SCHWEIZER, a.a.O., S. 78 f. oder Lexikon der Betriebswirtschaft, a.a.O., S. 84) erbracht werden, ist die Bezeichnung SALESFORCE beschreibend. Für den Ausschluss genügt, wenn das Zeichen jedenfalls für die eine Hälfte der Erbringer der Informationen bzw. des Zielpublikums beschreibend und damit für die angesprochenen Verkehrskreise insgesamt deskriptiv ist (vgl. RKGE in sic! 1997, 160 E. 4b *Elle*)

5.7 Für Fachkreise der Ökonomie und der Informatik lässt sich daher der beschreibende Charakter des Zeichens in Bezug auf die Dienstleistungen ohne Fantasieaufwand und ohne Mehrdeutigkeit erkennen.

5.8 Die Beschwerdeführerin wendet weiter ein, die Top Level Domain ".com" dürfe nicht unberücksichtigt bleiben.

Generische Top Level Domains wie ".com", ".org" oder ".net" und nationale Top Level Domains wie ".ch", ".de" etc. sind banale Angaben ohne konkrete Unterscheidungskraft. Sie sind weder in Alleinstellung noch in Kombination mit beschreibenden oder üblichen Angaben

schutzfähig (vgl. Richtlinien in Markensachen vom 1. Juli 2008, Ziff. 4.4.6, S. 75; RKGE in sic! 2005, 804 E. 6 *Otto-Office.com/Otto*, RKGE in sic! 2000, 700 E. 5 *Internet.com/InternetCom (fig.);* OGer BL vom 2. Mai 2000 in sic! 2000, 394 E. 8 *hotmail.ch*).

Der Vorinstanz ist daher zuzustimmen, wonach die Bezeichnung ".com" eine generische Top Level Domain ohne kennzeichenrechtliche Unterscheidungskraft ist.

5.9 Zudem ist das Zeichen SALESFORCE.COM im Zusammenhang mit den in Frage stehenden Dienstleistungen auch freihaltebedürftig. Wie die Vorinstanz zu Recht festgehalten hat, besteht sowohl ein bereits vorhandenes als auch ein zukünftiges Freihaltebedürfnis an der englischen Sachbezeichnung für den Aussendienst. Im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs müssen Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen und für den Wirtschaftsverkehr freigehalten werden, an denen ein überwiegendes Interesse der übrigen aktuellen und potenziellen Konkurrenten besteht. Ein einzelner Gewerbetreibender soll nicht ein Zeichen monopolisieren dürfen, das aufgrund seines Sinngehalts für andere Gewerbetreibende von Bedeutung ist oder in Zukunft noch werden könnte (vgl. BGE 131 III 127 E. 4.1 ff. *Smarties;* CHRISTOPH WILLI, Kommentar Markenschutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 42; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III Kennzeichenrecht, Basel und Frankfurt a. M. 1996 [hiernach: Marbach, SIWR III], S. 35). Eine Ausnahme käme nur in Betracht, wenn das Zeichen sich für die beanspruchten Dienstleistungen bereits als Marke durchgesetzt hätte (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgericht B-600/2007 vom 21. Juli 2007 E. 2.4 *volume up* und B-7421/2006 vom 27. März 2007 E. 3.2 *we make ideas work;* WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 152 ff.*;* MARBACH, SIWR III, S. 54).

6.

Die Beschwerdeführerin bringt in ihrer Beschwerde vom 16. Mai 2007 erstmals vor, das Zeichen werde seit den 90er Jahren auch in der Schweiz benutzt, weshalb ohnehin eine Verkehrsdurchsetzung bestehen dürfte.

Im Beschwerdeverfahren können bisher nicht gewürdigte, bekannte wie auch bis anhin nicht bekannte Sachverhaltsumstände und neue Beweismittel vorgebracht werden (vgl. RKGE in sic! 2004, 38 E. 3 *Bos-*

ca/Luigi Bosca Vini Finos Argentinos). Dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ist demnach – gleich wie den Urteilen seiner Vorgängerorganisationen, hier insbesondere der RKGE – der Sachverhalt zu Grunde zu legen, wie er sich im Zeitpunkt der Entscheidung verwirklicht hat und bewiesen ist (vgl. Art. 37 VGG i.V.m. Art. 12 und Art. 49 VwVG; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7419/2006 vom 5. Dezember 2007 E. 6.1; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Zürich 1998, Rz. 615 mit Hinweis; VPB 61.31 E. 3.2.3). Die Verkehrdurchsetzung kann demnach auch noch im Rechtsmittelverfahren vor der Rekurskommission bzw. dem Bundesverwaltungsgericht geltend gemacht werden (vgl. WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 187).

6.1 Der Schutzausschlussgrund des Gemeinguts kann, soweit kein absolutes Freihaltebedürfnis zu bejahen ist, überwunden werden, wenn sich Zeichen als Marke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, durchgesetzt haben (vgl. Art. 2 Bst. a MSchG).

Ein Kennzeichen ist im Verkehr durchgesetzt, wenn es von einem erheblichen Teil der Adressaten im Wirtschaftsverkehr als individualisierender Hinweis auf bestimmte Produkte oder Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens verstanden wird. Schranke der Verkehrsdurchsetzung bildet – wie erwähnt – das absolute Freihaltebedürfnis (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-958/2007 vom 9. Juni 2008 E. 7.1 *Post,* Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7405/2006, a.a.O., E. 6.9.1 *Mobility* mit Verweis auf Urteil des Bundesgerichts 4C.439/2006 vom 4. April 2007 E. 4.2 *Eurojobs;* JÜRG MÜLLER: Zur verstärkten Rechtskraft des Markenregisters, AJP 2007 S. 27 ff.; WILLI, Art. 2 N. 152 ff., 164; ERIC MEIER: Motifs absolus d'exclusion: la notion du domaine public dans une perspective comparative, sic! 2005 Sonderheft, S. 67 ff., S. 69).

Im Eintragungsverfahren nimmt die Vorinstanz nur eine formale Prüfung der Verkehrsdurchsetzung vor und verlangt nur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 188 ff.; DAVID, Kommentar MSchG, Art. 2 N. 42). Die Verkehrsdurchsetzung kann entweder mittels Belege oder durch eine repräsentative Umfrage glaubhaft gemacht werden (vgl. WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 189; DAVID, Kommentar MSchG, Art. 2 N. 39 und 42; MARBACH, SIWR III, S. 56; BGE 130 III 332 E. 3.2 *Swatch*). Der Nachweis der Durchsetzung im Verkehr muss

daher nicht zur vollen Überzeugung der entscheidenden Behörde erbracht werden, sondern es genügt – ist aber auch erforderlich –, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die glaubhaft zu machenden Tatsachen spricht, auch wenn die entscheidende Behörde noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie tatsächlich nicht vorhanden sein könnten (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-958/2007 vom 9. Juni 2008 E. 7.1 *Post* mit Verweis auf BGE 130 III 333 E. 3.2 *Swatch*, BGE 125 III 372 E. 4, BGE 120 II 398 E. 4c).

Die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung richtet sich im Eintragungsverfahren nach dem Zeitpunkt der Hinterlegung. Aufgrund des Eintragungsprinzips muss die Verkehrsdurchsetzung spätestens zum Zeitpunkt der Hinterlegung erfolgt sein (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 190; RKGE in sic! 2004, 99 E. 5 *Diortasche,* RKGE in sic! 2004, 224 E. 15 *smart-Module und smartCore;* RKGE in sic! 1997, 162 f. E. 2b *Bienfait total;* vgl. auch RKGE in sic! 2002, 247 E. 6 *Die Post*).

Die Durchsetzung als Marke setzt nach geltendem Recht unter anderem deren markenmässigen Gebrauch voraus. Darunter wird der Gebrauch einer Marke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen verstanden, das heisst der produktebezogene Gebrauch der Marke im Gegensatz zum rein unternehmensbezogenen, ausschliesslich firmenmässigen Gebrauch der Marke. Ein Anbringen der Marke auf der Ware oder deren Verpackung selbst ist nicht erforderlich. Der Zusammenhang von Marke und Produkt kann auch anderweitig hergestellt werden, beispielsweise durch die Verwendung des Zeichens in Angeboten, Rechnungen, Katalogen, Prospekten und dergleichen, sofern der Adressat darin einen spezifischen Produktebezug und nicht bloss einen allgemeinen Unternehmensbezug erkennt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 6.9.1 *Mobility* mit Verweis auf Urteil des Bundesgerichts 4C.229/2003 vom 20. Januar 2004 E. 5 *Tripp Trapp*, teilweise veröffentlicht in BGE 130 III 267). Insbesondere muss auf allfälligen Durchsetzungsbelegen ersichtlich sein, dass die Marke auf dem Markt als solchen und so in Erscheinung tritt, wie sie auch geschützt werden soll (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 6.9.1 *Mobility* mit Verweis auf Urteil des Bundesgerichts vom 9. Oktober 1979 E. 4 *Diagonal*, veröffentlicht in PMMBl 1980, S. 10; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-958/2007 vom 9. Juni 2008 E. 7.3.1 *Post* mit Verweis auf EMMANUEL PIAGET in sic! 2007, S. 255, insbesondere S. 260).

6.2 Auf Aufforderung des Bundesverwaltungsgerichts hin reichte die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 14. Juli 2008 die folgenden Belege zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung ein:

- eine Teilnehmerliste vom "(...)". Aus dieser Liste gehen die Namen der Teilnehmenden, deren Arbeitgeber und deren Funktion innerhalb der Firma hervor. Auf der Liste ist folgendes vermerkt: "Copyright (c) 2000-2008 X._____, inc. All rights reserved." Dieses Dokument wurde am 13. Juni 2008 erzeugt bzw. generiert (nachfolgend Beleg Nr. 1).

- ein Artikel in der "(...)" vom (...) 2006 betreffend "(...)". X._____ wird als Unternehmen, welches CRM anbietet, nebst anderen Anbietern genannt (nachfolgend Beleg Nr. 2).

- zwei Artikel in der (...) vom (...) 2008 mit den Titeln (...). Im Artikel "(...)" werden das X._____-API und Plug-in-Funktionalitäten bei X._____ hervorgehoben; im SaaS [Software as a Service]-Bereich wird X._____ als wichtigster Anbieter genannt (nachfolgend Beleg Nr. 3).

- ein Artikel mit dem Titel "(...)". X._____ wird als bekanntester Vorreiter des Geschäfts- und Vertriebsmodells "Software as a Service" genannt. Aus diesem Artikel geht indessen weder das Publikationsdatum noch das Publikationsmedium hervor (nachfolgend Beleg Nr. 4).

- ein "Booking Agreement" der X._____ mit dem "(...)" und ein "Specifications Sheet" für eine Veranstaltung vom (...) 2007 (nachfolgend Beleg Nr. 5).

- ein Mietvertrag der X._____ Germany GmbH mit dem (...) vom (...) 2008 für eine Veranstaltung vom (...) 2008 mit dem Namen "(...)" (nachfolgend Beleg Nr. 6).

- eine 18-seitige Kundenliste mit Namen von über (...) Firmen mit Sitz in der Schweiz. Aus der Liste geht je Firma (account name) jeweils der Kontoverwalter (account owner), der Bereich, in welcher die Firma tätig ist (industry), die Anzahl Angestellten (Employees), das Land und die Postleitzahl (CH; Billing Zip/Postal Code) sowie die Lizenzen (Licenses) und der Status (Status) hervor. Vermerkt wird "Copyright (c) 2000-2008 X._____, inc. All rights reserved". Dieses Dokument wurde am 16. Juni 2008 generiert (nachfolgend Beleg Nr. 7).

- die Steuererklärung der Beschwerdeführerin für die Abrechnungsperiode vom 1. Januar 2005 bis 31. März 2005 an die Eidgenössische Steuerverwaltung. In diesem Dokument wird ein Umsatz (Chiffre d'affaires) von Fr. (...).- angegeben (nachfolgend Beleg Nr. 8).

- die Steuererklärung der Beschwerdeführerin für die Abrechnungsperiode vom 1. April 2005 bis 30. Juni 2005 an die Eidgenössische Steuerverwaltung. In diesem Dokument wird ein Umsatz (Chiffre d'affaires) von Fr. (...).- angegeben (nachfolgend Beleg Nr. 9).

- eine Rechnung der Steuerverwaltung des Kt. Y._____ betreffend (...) vom 19. März 2008 (nachfolgend Beleg Nr. 10).

- ein Formular der Eidgenössischen Steuerverwaltung mit dem Titel "Verrechnungssteuer auf dem Ertrag von Gesellschaftsanteilen, Partizipations- und Genussscheinen inländischer GmbH" des Jahres 2006. Aus diesem Dokument geht das Stammkapital der Beschwerdeführerin von Fr. (...).- hervor (nachfolgend Beleg Nr. 11).

- ein (...) der Eidgenössischen Steuerverwaltung vom 12. Oktober 2007 zur Einreichung des obgenannten ausgefüllten Formulars sowie des Geschäftsberichts oder einer unterzeichneten Abschrift der Jahresrechnung (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung; nachfolgend Beleg Nr. 12).

- ein Formular der Steuerverwaltung des Kt. Y._____ für die Steuererklärung 2006 (nachfolgend Beleg Nr. 13)

- eine Bestätigung des Finanzdepartements des Kt. Y._____ vom 2. Dezember 2005, wonach die Beschwerdeführerin Hauptsitz in einer Gemeinde im Kt. Y._____ habe und steuerpflichtig sei (nachfolgend Beleg Nr. 14).

- ein "Certificate of registration for value added tax" des United Kingdoms vom 15. Juni 2006 (nachfolgend Beleg Nr. 15).

6.3 Die internationale Registrierung der Marke trägt das Datum vom 10. Februar 2004. Die Verkehrsdurchsetzung müsste bereits in diesem Zeitpunkt erfolgt sein (vgl. E. 6.1). Die von der Beschwerdeführerin für die Verkehrsdurchsetzung eingereichten Belege Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 , 13, 14 und 15 betreffen einen hier nicht massgeblichen, späteren Zeitpunkt bzw. -raum, bzw. können nicht datiert werden. Für

die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung per Datum der Hinterlegung der vorliegenden Marke sind diese Belege daher unerheblich. Hinzu kommt, dass aus den Belegen Nr. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 15 – wie die Vorinstanz zu Recht festhält – in keiner Weise ersichtlich ist, für welche Waren und/oder Dienstleistungen das beanspruchte Zeichen verwendet wird. Auch kann diesen Belegen nicht entnommen werden, (ob überhaupt und) wie die Marke auf dem Markt in Erscheinung tritt. Aus den Belegen Nr. 2, 3 und 4 geht zwar – abgesehen davon, dass sie nach dem 10. Februar 2004 datiert bzw. ohne Datum sind – zumindest hervor, dass die Beschwerdeführerin CRM-Software anbietet, doch steht in diesen Artikeln der Gebrauch der Firma im Vordergrund, mit welcher sich die Beschwerdeführerin ihren Kunden gegenüber als Unternehmensträgerin und Geschäftspartnerin zu erkennen gibt. Aus diesem firmenmässigen Gebrauch lässt sich nichts zu Gunsten der behaupteten Verkehrsdurchsetzung von SALESFORCE.COM als Wortmarke für die beanspruchten Dienstleistungen ableiten.

Beleg Nr. 1 betrifft zwar einen Zeitpunkt vor der Hinterlegung, doch lässt sich auch diesem Beleg in keiner Art und Weise entnehmen, für welche Waren und/oder Dienstleistungen das beanspruchte Zeichen verwendet wird. Zudem steht mit dem Vermerk "Copyright (c) 2000-2008 X._____, inc. All rights reserved." wiederum der firmenmässige Gebrauch im Vordergrund. Es kann daher der Argumentation der Vorinstanz gefolgt werden, wonach sich aus diesen Unterlagen kein markenmässiger Gebrauch des Zeichens "SALESFORCE.COM" entnehmen lasse.

Die eingereichten Belege lassen somit nicht den Schluss zu, dass sich das Zeichen SALESFORCE.COM für die fraglichen Dienstleistungen in der Schweiz im Verkehr durchgesetzt hat. Damit kann offen bleiben, ob der gemäss ständiger Praxis der Vorinstanz verlangte, mindestens zehnjährige Markengebrauch im vorliegenden Fall sachbezogen wäre.

7.

Die Beschwerdeführerin beruft sich ferner darauf, dass das Zeichen SALESFORCE.COM in einer Vielzahl von Ländern, als eintragungsfähig anerkannt worden sei. Indessen haben nach ständiger Praxis ausländische Eintragungsentscheide keine präjudizielle Wirkung (MARBACH, SIWR III, S. 30). Auch handelt es sich vorliegend nicht um einen Grenzfall, der es nahe legen würde, die ausländischen Entscheidun-

gen als Indizien zu berücksichtigen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1000/2007 vom 13. Februar 2008 E. 9 *Viaggio* mit Verweis auf BGer in sic! 2005, 280 *Firemaster* und RKGE in sic! 2003, 903 *Proroot*). Eine Rechtsverweigerung kann der Vorinstanz insofern nicht vorgeworfen werden.

8.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz der internationalen Registrierung Nr. 831 947 SALESFORCE.COM die Eintragung für die beanspruchten Dienstleistungen zu Recht verweigert hat. Die Beschwerdeführerin konnte im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht die Verkehrsdurchsetzung nicht glaubhaft machen. Die Beschwerde ist daher als unbegründet abzuweisen.

9.
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 einem eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (BGE 133 III 492 E. 3.3 mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke.

10.
Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG; Art. 7 ff. VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'000.- verrechnet. Der Beschwerdeführerin werden demnach Fr. 500.- nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Nr. 831 947 SALESFORCE.COM; Gerichtsurkunde)
- dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

Maria Amgwerd Barbara Aebi

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 Beschwerdeführerin in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 1. Oktober 2008