Urteilskopf

140 III 109

20. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum (IGE) gegen Die Schweizerische Post AG (Beschwerde in Zivilsachen) 4A_528/2013 vom 21. März 2014

Regeste (de):
Art. 2 lit. a MSchG; Zeichen des Gemeinguts; Unterscheidungskraft.

Schutzvoraussetzungen für originär und derivativ unterscheidungskräftige Zeichen (E. 5.3).

Regeste (fr):
Art. 2 let. a LPM; signes appartenant au domaine public; caractère distinctif.

Conditions de protection pour les signes dotés d'un caractère distinctif originaire et ceux pourvus d'un caractère distinctif dérivé (consid. 5.3).

Regesto (it):
Art. 2 lett. a LPM; segni di dominio pubblico; carattere distintivo.

Condizioni per la protezione di segni dotati di un carattere distintivo originario o derivato (consid. 5.3).

Sachverhalt ab Seite 109

BGE 140 III 109 S. 109

A. Die Schweizerische Post AG (Beschwerdegegnerin) hinterlegte am 28. März 2012 die Wort-/Bildmarke ePostSelect (fig.) mit dem Farbanspruch gelb, schwarz. Sie sieht wie folgt aus:
Mit Verfügung vom 12. November 2012 (Ziffer 1) wies das IGE das Markeneintragungsgesuch für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen als mangels originärer Unterscheidungskraft zum Gemeingut gehörend zurück.

BGE 140 III 109 S. 110

B. Gegen diese Verfügung erhob die Schweizerische Post AG Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und stellte folgende Anträge: "1. Es sei Ziffer 1 der Verfügung des Institutes für Geistiges Eigentum vom 12. November 2012 betreffend das Markeneintragungsgesuch Nr. 51077/2012 'ePostSelect' (fig.) aufzuheben. 2. a. Das Zeichen 'ePostSelect' (fig.) sei für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen als originär kennzeichnungskräftig in das Markenregister einzutragen. b. Eventualiter. Das Zeichen 'ePostSelect' (fig.) sei, soweit es nicht gemäss oben genanntem Antrag eingetragen wird, mit dem Farbanspruch 'schwarz, gelb (RAL 1004, Pantone 116 C/109U)' für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen als originär kennzeichnungskräftig in das Markenregister einzutragen. 3. (...)."

Das Bundesverwaltungsgericht hiess die Beschwerde am 29. August 2013 im Sinne des Eventualantrags gut. Es hob in der Folge die Verfügung des IGE vom 12. November 2012 auf und wies das IGE an, der Marke Nr. 51077/2012 ePostSelect (fig.) mit dem Farbanspruch "schwarz, gelb (RAL 1004, Pantone C 116/109U)" Schutz für die beantragten Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9, 38 und 42 zu gewähren.

C. Das IGE beantragt mit Beschwerde in Zivilsachen, das Urteil vom 29. August 2013 sei aufzuheben und das Markeneintragungsgesuch Nr. 51077/2012 ePostSelect (fig.) für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen zurückzuweisen. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.
(Zusammenfassung)

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

5. (...)

5.2

5.2.4 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Wort-/Bildmarke "ePostSelect (fig.)" ohne Präzisierung des Farbanspruchs für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine originäre Unterscheidungskraft zukommt.

5.3 Demnach ist im Folgenden zu prüfen, ob durch die Präzisierung der Farbe im Sinne des Eventualantrags "schwarz, gelb (RAL 1004, Pantone C 116/109U)" eine Kennzeichnungskraft erreicht wird, die genügt, um dem Zeichen für die beanspruchten Waren und

Dienstleistungen originäre Unterscheidungskraft zu verleihen, wie die Vorinstanz für die mit "E-Mail" zusammenhängenden Dienstleistungen angenommen hat.

5.3.1 Dies ist zu verneinen. Dem Beschwerdeführer kann ohne Weiteres gefolgt werden, wenn er geltend macht, dass es an der fehlenden originären Unterscheidungskraft des strittigen Zeichens nichts ändert, wenn der Farbanspruch "gelb" im Sinne des Eventualantrags präziser mit "schwarz, gelb (RAL 1004, Pantone 116C/119U)" umschrieben wird. Die gelbe Farbe in der Markenabbildung bleibt damit identisch wie im Hauptantrag und einzig die Beschreibung ändert. Allein der Umstand, dass das Zeichen damit einzig mit einem bestimmten Gelbton geschützt ist und nicht in beliebigen Farbschattierungen von hell- bis dunkelgelb, ändert an der Wahrnehmung des Zeichens bei den massgeblichen Verkehrskreisen nichts und vermag den Gesamteindruck des Zeichens nicht in einer Weise zu beeinflussen, um diesem die notwendige originäre Unterscheidungskraft zu verschaffen.

5.3.2 Die Vorinstanz führte zur Begründung ihrer abweichenden Auffassung an, die gelbe Farbe gemäss dem im Eventualantrag präzisierten Farbanspruch sei für die Beschwerdegegnerin unter der Nummer P-496219 als im Verkehr durchgesetzte Farbmarke für die folgenden Dienstleistungen im Register eingetragen: "36: Zahlungsverkehr, Kontoführung.

39: Brief- und Pakettransport, Beförderung von Schnellpost, Beförderung von Paketen und abgehender Briefpost im internationalen Verkehr, Busbetrieb nach Fahrplan." Aufgrund der Entwicklung, immer mehr Dienstleistungen auch elektronisch anzubieten, so die Vorinstanz, stellten elektronische Postdienstleistungen eine zeitgemässe Form dieser traditionellen Postdienstleistungen dar. Wenn bei elektronischen Dienstleistungen in der Marke der Farbton verwendet werde, der für die entsprechenden traditionellen Dienstleistungen eines Unternehmens durchgesetzt sei, entstehe bei den Adressaten eine gedankliche Verbindung zwischen den Produkten. Das neue Produkt werde dem Hersteller der bereits existierenden Angebote zugeordnet. "Gelb (RAL 1004, Pantone C 116/109U)" im Zeichen sei deshalb für "E-Post" oder "E-Mail" kennzeichnungskräftiger als die unbestimmte Farbe "Gelb". Dies genüge, um dem Zeichen für entsprechende Dienstleistungen Unterscheidungskraft zu verleihen.

BGE 140 III 109 S. 112

Mit diesen Erwägungen vermischt die Vorinstanz die Schutzvoraussetzungen für originär und derivativ unterscheidungskräftige Marken und verstösst damit gegen Art. 2 lit. a MSchG, wie der Beschwerdeführer zutreffend geltend macht. Als originär unterscheidungskräftig kann ein Zeichen geschützt werden, wenn es aufgrund einer minimalen ursprünglichen Unterscheidungskraft abstrakt geeignet ist, die mit ihr gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu individualisieren, und es dem Verbraucher dadurch ermöglicht, diese im allgemeinen Angebot gleichartiger Waren und Dienstleistungen wiedererkennen zu können (Art. 1 Abs. 1 MSchG [SR 232.11]; BGE 137 III 403 E. 3.3.2 S. 409 mit Hinweisen; CHRISTOPH WILLI, MSchG, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht [...], 2002, N. 17 zu Art. 1 MSchG, N. 39 zu Art. 2 MSchG). Bei der Prüfung, ob diese Schutzvoraussetzung erfüllt ist, ist das Zeichen abstrakt zu betrachten, so wie es vom Hinterleger angemeldet worden ist. Die Auswirkungen des bereits erfolgten oder künftigen Zeichengebrauchs auf die Wahrnehmung durch die massgeblichen Verkehrskreise müssen ausser Betracht bleiben (vgl. EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Kennzeichenrecht, SIWR Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 204 ff.). Das Zeichen muss aus sich selbst heraus und unabhängig von seinem Gebrauch geeignet sein, die Waren und Dienstleistungen des Markeninhabers von denjenigen anderer Anbieter zu unterscheiden (vgl. dazu DAVID ASCHMANN, in: Markenschutzgesetz [MSchG], Michael Noth und andere [Hrsg.], 2009, N. 21 zu Art. 1 MSchG). Erst wenn einem Zeichen nach dieser Prüfung die originäre Unterscheidungskraft fehlt und es somit als Gemeingut an sich nicht schutzfähig ist, stellt sich die Frage, ob es infolge Verkehrsdurchsetzung durch langdauernden und/oder intensiven Gebrauch derivativ Kennzeichnungskraft erlangt hat und als durchgesetzte Marke im Sinne von Art. 2 lit. a zweiter Halbsatz MSchG geschützt werden kann. Im Verkehr durchgesetzt hat sich ein Zeichen, wenn es von einem erheblichen Teil der Adressaten der betreffenden Waren oder Dienstleistungen im Wirtschaftsverkehr als individualisierender Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird (BGE 131 III 121 E. 6 S. 131; BGE 130 III 328 E. 3.1; BGE 128 III 441 E. 1.2). Die Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens kann aus Tatsachen abgeleitet werden, die erfahrungsgemäss einen Rückschluss auf die Wahrnehmung des Zeichens durch das Publikum erlauben. Dazu gehören

BGE 140 III 109 S. 113

etwa langjährige bedeutsame Umsätze, die unter einem Zeichen getätigt worden sind, oder intensive Werbeanstrengungen. Möglich ist aber auch der direkte Nachweis durch eine repräsentative Befragung des massgebenden Publikums (BGE 131 III 121 E. 6 S. 131; BGE 130 III 328 E. 3.1 S. 332, je mit Hinweisen; Urteil 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6.2, in: sic! 3/2009 S. 167 ff.). Nach den Feststellungen der Vorinstanz wurde im vorliegenden Markeneintragungsverfahren eine Verkehrsdurchsetzung für die strittige Marke ePostSelect (fig.) nicht geltend gemacht bzw. kein Schutz des Zeichens als durchgesetzte Marke beantragt und

steht demnach ein solcher aufgrund der Dispositionsmaxime hier nicht zur Diskussion. Zu prüfen war demnach ausschliesslich, ob dem Zeichen originäre Unterscheidungskraft zukommt, was unter Fokussierung auf das konkret angemeldete Zeichen zu erfolgen hat und nach dem vorstehend Ausgeführten zu verneinen ist. Wie das Publikum den Farbton Gelb (RAL 1004, Pantone C 116/109U) infolge dessen Gebrauchs im Wirtschaftsverkehr wahrnimmt, hätte die Vorinstanz im Rahmen dieser abstrakten Beurteilung des Zeichens nicht berücksichtigen dürfen. Denn daraus könnte allenfalls einzig auf eine derivative Unterscheidungskraft des strittigen Zeichens geschlossen werden, sofern überhaupt - was hier offenbleiben mag - davon ausgegangen werden kann, dass die Verwendung des präzisierten Gelbtons durch die Beschwerdegegnerin zur Bezeichnung von traditionellen Postdienstleistungen der Klassen 36 und 39 dazu führt, dass die angesprochenen Verkehrskreise auch das hier strittige Zeichen, das diesen Farbton ebenfalls als Zeichenelement enthält, durch Gedankenassoziation der Beschwerdegegnerin zuordnen, wenn es zur Bezeichnung von anderen, nämlich elektronischen Postdienstleistungen gebraucht wird. Durch ihr Vorgehen vermischte die Vorinstanz in unzulässiger Weise die Wahrnehmung des Zeichens durch die Abnehmer infolge dessen Gebrauchs im Verkehr mit der für die originäre Unterscheidungskraft entscheidenden mutmasslichen abstrakten Wahrnehmung der Abnehmer, bei welcher der Zeichengebrauch keine Rolle spielen darf.

5.3.3 Die Vorinstanz bejahte demnach eine originäre Unterscheidungskraft des Zeichens gemäss Eventualantrag für elektronische Postdienstleistungen zu Unrecht und ordnete zu Unrecht an, dass der Beschwerdeführer dieses als schutzfähige Marke einzutragen habe. Ob sie überdies das markenrechtliche Spezialitätsprinzip und

ihre Pflicht zur Entscheidbegründung nach Art. 35 Abs. 1 und Art. 61 Abs. 2 VwVG (SR 172.021) verletzte, indem sie die festgestellte Schutzfähigkeit des strittigen Zeichens für "E-Mail" (Klasse 38) ohne Begründung auf sämtliche anderen Dienstleistungen der Klassen 38 und 42 und auf Waren der Klasse 9 - für die das strittige Zeichen nach dem Ausgeführten ebenfalls beschreibend ist - ausdehnte, wie der Beschwerdeführer weiter rügt, kann bei diesem Ergebnis offenbleiben. Aufgrund der vorinstanzlichen Überlegungen kommt kein Schutz des streitbetroffenen Zeichens als originär unterscheidungskräftige Marke, wie explizit begehrt, sondern allenfalls nur ein Schutz des Zeichens als im Verkehr durchgesetzte Marke im Sinne von Art. 2 lit. a zweiter Halbsatz MSchG mit entsprechendem Vermerk im Register nach Art. 40 Abs. 2 lit. c MSchV (SR 232.111) in Betracht, der aber hier nicht beantragt wurde und für den jeglicher Nachweis der Verkehrsdurchsetzung fehlt. Der Beschwerdeführer weist in diesem Zusammenhang zu Recht darauf hin, dass ein entsprechender Vermerk im Register eine wichtige Funktion zur Information Dritter darüber erfüllt, ob eine Marke im Register als originär oder nur als derivativ unterscheidungskräftig eingetragen wurde (vgl. dazu BGE 112 II 73 E. 3b S. 77). Dies ist insbesondere bei der Beurteilung der Fragen nach der Gleichbehandlung im Markeneintragungsverfahren oder nach dem Schutzumfang des Zeichens im Konfliktfall von Bedeutung und dient der Rechtssicherheit. Die Auffassung der Vorinstanz würde bedeuten, dass der Inhaber einer durchgesetzten Marke für weitere, nicht unterscheidungskräftige Zeichen Schutz beanspruchen könnte, ohne die Verkehrsdurchsetzung für das neue Zeichen nachweisen zu müssen. Dies lässt sich mit Art. 2 lit. a MSchG nicht vereinbaren.