

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-3643/2008

{T 0/2}

Urteil vom 15. Juli 2009

Besetzung

Richter Hans Urech (Vorsitz), Richterin Maria Amgwerd,
Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiber Marc Hunziker.

Parteien

L._____,
vertreten durch Patentanwalt Dr. iur. Philipp Rüfenacht,
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Vorinstanz.

Gegenstand

Teilweise Schutzverweigerung IR 878686 RepXpert.

Sachverhalt:**A.**

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der am 11. März 2005 aufgrund einer in Deutschland eingetragenen Basismarke registrierten internationalen Marke Nr. 878686 RepXpert. Sie beansprucht für dieses Zeichen auch Schutz in der Schweiz, und zwar für die folgenden Waren und Dienstleistungen:

- Klasse 4: Huile et graisse à usage technique.*
- Klasse 7: Poulies de tension, poulies guides, paliers de roue, jeux de paliers de roue; roues libres d'alternateurs pour véhicules commerciaux.*
- Klasse 8: Outils d'assemblage à commande manuelle pour pièces et composants de véhicules automobiles, notamment pour l'assemblage et le démontage d'embrayages.*
- Klasse 9: Supports de données préenregistrés, notamment disques compacts et logiciels, à savoir pour stocker les informations sur des produits relatifs aux véhicules automobiles.*
- Klasse 12: Composants de véhicules automobiles en tous genres, notamment pour groupes propulseurs, embrayages et leurs éléments, trousse de réparation pour véhicules automobiles, notamment pour la réparation d'embrayages, en particulier disques d'embrayage, plateaux d'embrayage et systèmes d'évacuation centraux, ensembles de transmission par courroie, comprenant notamment des courroies, ensembles de transmission par courroie, notamment sans courroie, pièces de rechange pour véhicules automobiles.*
- Klasse 16: Matériel à but pédagogique et éducatif (à l'exception des appareils) pour activités de*

formation et éducation en tous genres dans le domaine des véhicules automobiles, notamment brochures, catalogues, livres et cartes, notamment destinés au transfert des connaissances pour le traitement de données relatives à des véhicules automobiles, catalogues de produits.

Klasse 35: Activités promotionnelles.

Klasse 37: Services relatifs au nettoyage, à la maintenance et à la réparation de véhicules automobiles et de leurs éléments.

Klasse 38: Fourniture d'accès à des portails Internet consultables dans le monde entier et contenant des informations sur des produits et services en tous genres dans le domaine des véhicules automobiles, notamment en matière de pièces de rechange, groupes propulseurs, composants de moteurs, entretien, maintenance, réparation, gestion d'ateliers de réparation et de ventes de véhicules automobiles.

Klasse 39: Services relatifs à l'enlèvement, au transport, au stockage, à l'expédition et à la livraison de composants de véhicules automobiles.

Klasse 40: Recyclage de déchets, résidus liquides, produits et emballages usagés issus de l'industrie automobile, et de produits de recyclage; conseils en matière d'élimination et de recyclage des déchets dans le domaine des véhicules automobiles.

Klasse 41: Planification et animation de formations et séminaires en tous genres dans le domaine des véhicules automobiles, notamment en lien avec l'entretien et la réparation de véhicules automobiles, l'assemblage et le démontage de composants de véhicules automobiles, ainsi que le recyclage et l'utilisation de composants de véhicules au-

tomobiles usagés.

Klasse 42: Mise à disposition de programmes d'analyse de marché dans le domaine des véhicules automobiles, notamment sur Internet, pour la planification des ventes dans les commerces et ateliers de réparation; mise à disposition de portails Internet accessibles dans le monde entier et contenant des informations sur des produits et services en tous genres dans le domaine des véhicules automobiles, notamment en matière de pièces de rechange, groupes propulseurs, composants de moteurs, entretien, maintenance, réparation, gestion d'ateliers de réparation et de ventes de véhicules automobiles.

Die Registrierung der Marke wurde den Behörden der bezeichneten Bestimmungsländer am 13. April 2006 mitgeteilt.

B.

Die Vorinstanz erliess am 3. April 2007 gegen den Schutz dieser Marke in der Schweiz eine partielle provisorische Schutzverweigerung mit der Begründung, dass das Zeichen im Sinne von „Reparaturexperte“ verstanden werden und deshalb bezüglich der vorgesehenen Waren und Dienstleistungen – abgesehen von den Dienstleistungen der Klassen 35, 38 und 40 – beschreibend und somit nicht unterscheidungskräftig sei und an ihm ein Freihaltebedürfnis bestehe.

C.

Mit Stellungnahme vom 3. September 2007 bestritt die Beschwerdeführerin den Gemeingutcharakter des Zeichens RepXpert. Es handle sich um eine fantasievolle Wortneuschöpfung, die nicht beschreibend sei. Selbst wenn der Durchschnittskonsument dem Zeichen unmittelbar die Bedeutung „Reparaturexperte“ entnehmen würde, wäre es zumindest auch für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 8, 9, 12, 16, 39, 41 und 42 zuzulassen.

D.

Mit Schreiben vom 7. Dezember 2007 hielt die Vorinstanz an der teilweisen Zurückweisung des Zeichens fest. „Rep“ sei eine gängige Abkürzung für „Reparatur“ und in „Xpert“ werde auf Anhieb der englische oder französische Ausdruck „Expert“ erkannt. Die Bezeichnung erschöpfe sich demnach in einem beschreibenden und einem anpreisenden Element, weshalb ihr die erforderliche Unterscheidungskraft fehle.

E.

Mit Eingabe vom 6. Februar 2008 verzichtete die Beschwerdeführerin auf die Einreichung einer weiteren Stellungnahme und ersuchte um Erlass einer anfechtbaren Verfügung.

F.

Mit Verfügung vom 7. Mai 2008 gewährte die Vorinstanz der internationalen Registrierung für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 4, 7, 8, 12, 35, 38, 39, 40 sowie für *mise à disposition de programmes d'analyse de marché dans le domaine des véhicules automobiles, notamment sur Internet, pour la planification des ventes dans les commerces et ateliers de réparation* in Klasse 42 die Eintragung. Dagegen verweigerte sie dem Zeichen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 37, 41 sowie für *mise à disposition de portails Internet accessibles dans le monde entier et contenant des informations sur des produits et services en tous genres dans le domaine des véhicules automobiles, notamment en matière de pièces de rechange, groupes propulseurs, composants de moteurs, entretien, maintenance, réparation, gestion d'ateliers de réparation et de ventes de véhicules automobiles* in Klasse 42 die Eintragung.

G.

Mit Eingabe vom 4. Juni 2008 reichte die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein. Sie beantragte, den Entscheid der Vorinstanz unter Kostenfolge aufzuheben und die Marke für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen – eventualiter mit Ausnahme von *services relatifs au nettoyage, à la maintenance et à la réparation de véhicules automobiles et de leurs éléments* in Klasse 37 – zum Schutz zuzulassen. Zur Begründung führte sie aus, dass das Zeichen eine fantasievolle Wortneuschöpfung sei, die sich infolge der Grossschreibung des Buchstabens „X“ aus den drei voneinander abgegrenzten Elementen „Rep“, „X“ und „pert“ zusammensetze. Dage-

gen liege eine Zergliederung in die Bestandteile „Rep“ und „Xpert“ nicht auf der Hand. Auch dürfe nicht davon ausgegangen werden, dass dem Schweizer Publikum der Begriff „xpert“ als verkürzte Schreibweise des englischen Worts „expert“ bekannt sei. Des Weiteren sei das Zeichen nicht beschreibend, komme dem unbestimmten Terminus „Rep“ doch eine Reihe von Bedeutungen zu. Zudem entbehre der Begriff „xpert“ nicht jeglicher Kennzeichnungskraft, existierten doch eine Reihe von Marken mit Schutz in der Schweiz, in denen dieses Wort gar isoliert sei und die ansonsten allenfalls für beanspruchte Waren und Dienstleistungen beschreibende Begriffe enthielten. Im Übrigen wäre selbst die – vom Durchschnittskonsumenten nicht ohne Gedankenaufwand wahrgenommene – Bedeutung „Reparaturexperte“ höchstens für Reparaturdienstleistungen beschreibend.

H.

Mit Vernehmlassung vom 14. August 2008 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantragte, unter Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde unter Kostenfolge abzulehnen.

I.

Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.

Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid erheblich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Der Entscheid der Vorinstanz vom 7. Mai 2008 stellt eine Verfügung im Sinne des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren dar (VwVG, SR 172.021; Art. 5 Abs. 1 Bst. c). Diese Verfügung kann im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen der Bundesverwaltungsrechtspflege beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden (Art. 44 ff. VwVG i.V.m. Art. 31 ff. des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

2.

Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung

legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

3.

Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Art. 1 Abs. 2 MSchG zählt Beispiele von Markenformen auf. Danach können Marken aus Wörtern, Buchstaben, Zahlen, bildlichen Darstellungen, dreidimensionalen Formen oder Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben bestehen.

4.

Zwischen Deutschland und der Schweiz ist am 1. September 2008 eine neue Fassung des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (SR 0.232.112.4; MMP) in Kraft getreten. Gegenüber diesem Land sind dadurch neu die Bestimmungen des MMP anstelle jener des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA, SR 0.232.112.3) anzuwenden (JULIE POUPINET, Madrider System: Aufhebung der "Sicherungsklausel" und weitere Änderungen, in: sic! 2008, S. 571 ff.).

5.

Nach Art. 5 Abs. 2 MMP kann die Vorinstanz innerhalb eines Jahres ab Mitteilung einer internationalen Markenregistrierung erklären, dass sie dieser Marke den Schutz in der Schweiz verweigere. Die Notifikation der internationalen Marke Nr. 878686 RepXpert erfolgte am 13. April 2006. Mit dem Versand der provisorischen Schutzverweigerung am 3. April 2007 hat die Vorinstanz diese Jahresfrist gewahrt.

6.

Gestützt auf Art. 5 Abs. 1 MMP in Verbindung mit Art. 6 ^{quinquies} Bst. B Ziff. 2 der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) darf der Schutz namentlich verweigert werden, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen oder An-

gaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können, oder die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten der Schweiz üblich sind. Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a MSchG, wonach die Eintragung dann zu verweigern ist, wenn die Marke zum Gemeingut gehört. Lehre und Praxis zu dieser Bestimmung können damit herangezogen werden (BGE 128 III 454 E. 2 *Yukon*, BGE 114 II 371 E. 1 *alta tensione*).

7.

Gemäss Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die zum Gemeingut gehören, vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben.

Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, denen die für die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (RKGE in sic! 2003, 495 E. 2 *Royal Comfort*; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 34; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.] Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Band Kennzeichenrecht, Basel und Frankfurt a.M. 1996, S. 35). Dazu gehören unter anderem Sachbezeichnungen, sowie Hinweise auf Eigenschaften, wie die Beschaffenheit, die Bestimmung, den Verwendungszweck, die Zeit der Erzeugung oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, für welche das Zeichen hinterlegt wurde (Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2003, 495 E. 2 *Royal Comfort*, mit Verweis auf das Urteil des Bundesgerichts vom 23. März 1998 *Avantgarde*, in sic! 1998, 397; BGE 128 III 447 E. 1.5 *Première*; BGE 127 III 160 E. 2b/aa *Securitas*). Als Gemeingut schutzunfähig sind auch Zeichen, die sich in allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (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*).

Der Umstand, dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen hindeuten, macht ein Zeichen aber noch nicht zum Gemeingut. Der gedankliche Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke für einen erheblichen Teil der schweizerischen Markenadressaten ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand an Phantasie zu erkennen ist (BGE 128 III 447 E. 1.5 *Première*; BGE 127 III 160 E. 2b/aa *Securitas*; Urteile des Bundesgerichts vom 23. März 1998 in sic! 1998, 397 E. 1 *Avantgarde*, und vom 10. September 1998 in sic! 1999, 29 E. 3 *Swissline*).

Setzt sich die Marke aus Wörtern einer anderen als einer schweizerischen Landessprache zusammen, so ist auf die Sprachkenntnisse der angesprochenen Verkehrskreise abzustellen. Die englische Sprache ist dem schweizerischen Durchschnittsverbraucher zumindest in den Grundzügen vertraut, so dass nicht nur einfache Wörter mit leicht verständlichem Sinngehalt, sondern auch komplexere Aussagen verstanden werden (WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 17). Englische Begriffe müssen mit anderen Worten berücksichtigt werden, sofern sie einem nicht unbedeutenden Teil der Bevölkerung unseres Landes bekannt sind (BGE 129 III 225 E. 5.1 *Masterpiece I*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-8371/2007 vom 19. Juni 2008 E. 5 *Leader*, B-7403/2006 vom 16. August 2007 E. 4.2 *Engineered for men* und B-7410/2006 vom 20. Juli 2007 E. 3 *Masterpiece II*).

Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zusammengesetzten Zeichen ist zunächst der Sinn der einzelnen Bestandteile zu ermitteln und dann zu prüfen, ob sich aus ihrer Verbindung im Gesamteindruck ein die Ware oder die Dienstleistung beschreibender, unmittelbar verständlicher Sinn ergibt (RKGE in sic! 2003, 495 E. 2 *Royal Comfort*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-804/2007 vom 4. Dezember 2007 E. 2 *Delight Aromas* [fig.] und B-5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2 *Peach Mallow*).

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

8.

In einem ersten Schritt sind die massgebenden Verkehrskreise zu bestimmen. Hinsichtlich der Frage der Unterscheidungskraft sind die massgebenden Verkehrskreise die Abnehmer, während sich das Freihaltebedürfnis aus Sicht der Branche, d.h. der Konkurrenzunternehmen bestimmt (WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 41 und 44; EUGEN MARBACH, Kennzeichenrecht, N. 577, in: Roland von Büren / Eugen Marbach / Patrik Ducrey, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bern 2008).

Die beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind solche aus dem Bereich der Automobil- und Werkzeugtechnik, der Informatik, des Unterrichtswesens, der Werbung sowie des Recyclings. Sie richten sich nur teilweise ausschliesslich an Fachleute, sondern auch an Durchschnittskonsumenten. Daher beschränken sich die relevanten Verkehrskreise nicht nur auf Fachkreise, wie dies etwa bei rezeptpflichtigen Medikamenten und Schulbüchern der Fall wäre, die ausschliesslich von Ärzten bzw. Lehrern ausgewählt werden (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007 S. 3 - 12, S. 11). Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft des Zeichens als beschreibend ist daher vom Verständnis des Durchschnittskonsumenten auszugehen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1710/2008 vom 6. November 2008 E. 3.2 Swistec).

9.

Die Vorinstanz verneinte die Eintragungsfähigkeit des Zeichens RepXpert für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 37, 41 sowie für *mise à disposition de portails Internet accessibles dans le monde entier et contenant des informations sur des produits et services en tous genres dans le domaine des véhicules automobiles, notamment en matière de pièces de rechange, groupes propulseurs, composants de moteurs, entretien, maintenance, réparation, gestion d'ateliers de réparation et de ventes de véhicules automobiles* in der Klasse 42 im Wesentlichen mit der Begründung, dass „Rep“ eine gängige Abkürzung für „Reparatur“ sei und in „Xpert“ auf Anhieb der englische oder französische Ausdruck „Expert“ erkannt werde, weshalb die Bezeichnung im Sinne von „Reparaturexperte“ verstanden werde und für die umstrittenen Waren und Dienstleistungen beschreibend und somit nicht kennzeichnungskräftig sei. Demgegenüber vertritt die Beschwerdeführerin die Auffassung, dass eine Zergliederung des Zeichens in „Rep“ und „Xpert“ nicht auf der Hand liege, sondern dass sich dieses infolge der Grossschreibung des Buchstabens „X“ vielmehr aus

den drei Bestandteilen „Rep“, „X“ und „pert“ zusammensetze. Zudem komme dem unbestimmten Begriff „Rep“ eine Reihe von Bedeutungen zu. Im Übrigen dürfe nicht davon ausgegangen werden, dass dem Schweizer Publikum die Bezeichnung „xpert“ als verkürzte Schreibweise des englischen Worts „expert“ bekannt sei.

Zwischen den Parteien ist demnach umstritten, ob das Zeichen von den relevanten Verkehrskreisen im Sinne von „Reparaturexperte“ aufgefasst wird und ob ein solches Markenverständnis für die betroffenen Waren und Dienstleistungen kennzeichnungskräftig ist.

10.

Für die Beurteilung, ob ein Zeichen Gemeingut bildet, ist nach ständiger Praxis der Gesamteindruck massgebend. Dieser resultiert aus der Kombination sämtlicher Zeichenelemente, wie beispielsweise den verwendeten Wörtern, dem Schriftbild, der grafischen Darstellung sowie den benutzten Farben (Urteil des BVGer vom 13. September 2007, B-1643/2007 E. 6 *basilea PHARMACEUTICA* [fig.]).

Vorliegend gilt es eine Wortmarke zu beurteilen, weshalb auf den beschreibenden Grad der Wörter bzw. Wortteile sowie auf das Schriftbild abzustellen ist. Bezüglich letzteres fällt dem Betrachter des aus einem Wort gebildeten Zeichens auf, dass neben dem Anfangsbuchstaben „R“ auch der sich ungefähr in Wortmitte befindende Buchstabe „X“ grossgeschrieben ist. Ebenfalls dürfte er bemerken, dass – vom Schlussbuchstaben „t“ abgesehen – die hinter dem „X“ stehende Buchstabenfolge „per“ den Wortbeginn „Rep“ in umgekehrter Reihenfolge wiedergibt, was dem Zeichen eine gewisse Symmetrie verleiht. Auch wenn der Grossbuchstabe „X“ eine zentrale Position innerhalb des Zeichens einnimmt, so trifft die Auffassung der Beschwerdeführerin, dass dieser als eigenständiger Zeichenbestandteil aufgefasst werde, höchstens im ersten Augenblick zu, erleichtert die Grossschreibung doch die Lesbarkeit des Begriffs „Xpert“. Das Bundesverwaltungsgericht kann sich daher der Ansicht der Vorinstanz, wonach sich das Zeichen aus den beiden Bestandteilen „Rep“ und „Xpert“ zusammensetze, anschliessen.

Bei „Xpert“ handelt es sich um die verkürzte Schreibweise des englischen Worts „expert“, was vom Durchschnittskonsumenten ohne weiteres erkannt werden dürfte. Einerseits ist heutzutage der Gebrauch von Abkürzung insbesondere durch die verbreitete Korrespondenz über Email und SMS gang und gäbe. Andererseits zählt das Wort „ex-

pert“ nicht nur zum englischen Grundwortschatz, sondern verfügt auch über denselben Wortstamm wie die deutsche Übersetzung „Experte“ bzw. „Expertin“ und das französische Pendant „expert“ bzw. „experte“.

Als schwerer verständlich erweist sich demgegenüber der Zeichenbeginn. Der Begriff „rep“ steht in der englischen Sprache für die Gewebeart „Rips“ sowie für „Wüstling“ und „Ruf“ (Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, Berlin und München 2005, 496). Auf Französisch ist „Rep“ ohne Bedeutung, wohingegen sich „Reps“ mit „Rips“ übersetzen lässt (Le Nouveau Petit Robert, Paris 2007, 2196 und 2209). Im deutschen Sprachraum dient der Begriff „Rep“ als Kurzbezeichnung für „Republikaner“ (Duden Deutsches Universalwörterbuch, 6. Auflage, Mannheim 2007, 1385). Umgangssprachlich wird er jedoch für zahlreiche weitere mit den Buchstaben „rep“ beginnende Worte verwendet. Zu denken ist dabei insbesondere an: Reparation, Reparatur, Repertoire, Repetition, Repetitorium, Reportage, Reptil, Republik und Reputation.

Auch wenn für die vorliegend beanstandeten Waren und Dienstleistungen am ehesten die Bedeutung „Reparatur“ einen Sinn macht, so liegt sie nicht auf der Hand. Einerseits dürften sich nur die wenigsten Konsumenten über den nicht auf Anhieb verständlichen Zeichenbestandteil „Rep“ überhaupt Gedanken machen, geschweige denn über dessen allfällige Bedeutung sinnieren. Andererseits erschweren die zahlreichen Bedeutungsmöglichkeiten des Wortelements dessen Beurteilung. Abgesehen hinsichtlich Reparaturdienstleistungen im eigentlichen Sinne bedarf es eines besonderen Aufwands an Fantasie um im Zeichen RepXpert den Sinngehalt „Reparaturexperte“ zu erkennen. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass zwar dem Bestandteil „Xpert“ die Bedeutung „Experte“ zugemessen, das Element „Rep“ dagegen als ein dem Zeichen – durch Umkehrung der in „Xpert“ enthaltenen Buchstabenfolge „per“ – eine gewisse Originalität und Eingängigkeit verleihender Fantasiebestandteil wahrgenommen wird.

Für eigentliche Reparaturdienstleistungen ist die Zeichenbedeutung „Reparaturexperte“ naheliegender als für die anderen beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Auch wenn dem aus einer beschreibenden und einer anpreisenden Komponente bestehenden Sinngehalt für solche Dienstleistungen keinerlei Unterscheidungskraft zukommt, so trifft dies auf das in Frage stehende Zeichen RepXpert nicht zu. Zwar können auch neue Wortschöpfungen Gemeingut bilden, wenn ihr Sinn

für die betroffenen Verkehrskreise auf der Hand liegt. Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall. Aufgrund der nach wie vor zweifelhaften Zeichenbedeutung sowie der klanglich und im Schriftbild wahrnehmbaren, originellen Wortsymmetrie, kann dem Zeichen auch bezüglich Reparaturdienstleistungen im eigentlichen Sinne die markenrechtlich minimal erforderliche Kennzeichnungskraft nicht abgesprochen werden. Im Übrigen besteht an der Wortneuschöpfung kein Freihaltebedürfnis.

11.

Es lässt sich daher festhalten, dass das hinterlegte Zeichen für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen – bezüglich der *services relatifs au nettoyage, à la maintenance et à la réparation de véhicules automobiles et de leurs éléments* in Klasse 37 wenigstens im Sinne eines Grenzfalles – schutzfähig ist. Damit erübrigt es sich, die weiteren Rügen der Beschwerdeführerin zu prüfen.

Die Beschwerde ist gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, der internationalen Registrierung Nr. 878686 RepXpert für alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen in der Schweiz definitiv Schutz zu gewähren. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG), und es ist der Beschwerdeführerin der geleistete Kostenvorschuss zurück zu erstatten.

12.

Der obsiegenden Beschwerdeführerin ist eine Parteientschädigung "für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten" des Beschwerdeverfahrens zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote festzusetzen. Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung aufgrund der Akten für die notwendigen erwachsenen Kosten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]).

13.

Besteht keine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE, SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt

mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf erliess sie die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und kassierte sie auch in eigenem Namen die dafür vorgesehene Gebühr. Die Vorinstanz ist darum zur Zahlung der Parteientschädigung zu verpflichten.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird gutgeheissen, die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 7. Mai 2008 wird aufgehoben und das Institut wird angewiesen, der internationalen Marke Nr. 878686 RepXpert für alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen in der Schweiz definitiv Schutz zu gewähren.

2.

Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 3'000.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurückerstattet.

3.

Der Beschwerdeführerin wird zulasten des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.- (inkl. MWST) zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. IR 878686 RepXpert; Gerichtsurkunde)
- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

Hans Urech

Marc Hunziker

Rechtsmittelbelehrung:

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

Versand: 21. Juli 2009