

**Bundesverwaltungsgericht**  
**Tribunal administratif fédéral**  
**Tribunale amministrativo federale**  
**Tribunal administrativ federal**



Abteilung II  
B-6422/2007

{T 0/2}

**Urteil vom 20. Mai 2009**

Besetzung

Richter Hans Urech (Vorsitz), Richter David Aschmann,  
Richterin Maria Amgwerd,  
Gerichtsschreiberin Beatrice Brügger.

Parteien

**H.**\_\_\_\_\_,  
vertreten durch Fürsprecher Patrick Degen,  
Falkenplatz 7, Postfach 8062, 3001 Bern,  
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Markeneintragungsverfahren Nr. 58411/2006 - (fig.)  
(Tintenklecks).

**Sachverhalt:**

**A.**

Mit Gesuch vom 19. September 2006 ersuchte die Beschwerdeführerin die Vorinstanz um Schutz für die Bildmarke 58411/2006 (fig.). Die Marke sieht wie folgt aus:



Sie wurde hinterlegt für die folgenden Waren und Dienstleistungen:

"9: Computer-Software im Bereich der Psychologie zur Durchführung von psychologischen Tests zur Erstellung von Auswertungen, Vergleichen, Diagnosen und Recherchen der Testresultate zur Erforschung von Diagnoseverfahren.

16: Bücher, Tafeln und andere Drucksachen zur Durchführung psychologischer Tests, Lehr- und Unterrichtsmittel soweit in Klasse 16 enthalten zur Einführung in die Methodik solcher Tests.

35: Geschäftsführung und Unternehmensverwaltung; Werbung; Herausgabe von Statistiken; Verbreitung von Werbeanzeigen; Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken; Online-Bereitstellung von Informationen via globalem Computernetzwerk über die Selektion von Waren.

44: Dienstleistungen eines Psychologen; medizinische Analysen im Zusammenhang mit Behandlungen von Einzelnen; Online-Bereitstellung von Informationen via globalem Kommunikationsnetzwerk über den Gebrauch von Diagnoseverfahren."

**B.**

Am 23. November 2006 teilte das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz) der Beschwerdeführerin mit, dem Zeichen fehle es an konkreter Unterscheidungskraft. Es stelle eine sogenannte Klecksografie dar. Diese würden in psychologischen Tests, wie dem vom Psychoanalytiker Hermann Rorschach entwickelten und nach ihm benannten Rorschachtest, verwendet. Das Zeichen werde daher für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit psychologischen Tests nicht als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, sondern als Hinweis auf den Rorschach- oder ein ähnliches Testverfahren verstanden.

**C.**

Die Beschwerdeführerin machte am 9. Januar 2007 geltend, auch direkt beschreibende Bildzeichen seien schutzfähig, wenn die Darstellung als solche individuellen Charakter aufweise. Das angemeldete Bildzeichen weise zahlreiche Eigenheiten in Form von Ausbuchtungen, Aussparungen und Schattierungen auf, durch die es sich überaus deutlich von anderen Bildern unterscheide. Im Weiteren sei das Zeichen für psychologische Tests nicht beschreibend, da es keine direkten Angaben über das Wesen, den Ablauf, den Zweck oder die Qualität von psychologischen Testverfahren mache. Der Vollständigkeit halber sei zu erwähnen, dass die Beschwerdeführerin Inhaberin sämtlicher Rechte am Rorschachtest sei.

**D.**

Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 10. April 2007 an der Zurückweisung des Gesuchs für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16 und 44 fest. Sie machte geltend, im Zusammenhang mit diesen Waren und Dienstleistungen fehle es dem Zeichen an Unterscheidungskraft. Axialsymmetrische Tintenkleckse würden üblicherweise in psychologischen Testverfahren verwendet. Die angesprochenen Verkehrskreise der Waren und Dienstleistungen - Psychologen oder Personen mit einem besonderen Interesse an psychologischen Testverfahren - würden im Zeichen keinen Hinweis auf eine betriebliche Herkunft, sondern ein Mittel für die Durchführung eines psychologischen Tests sehen. Die grafische Darstellung erschöpfe sich im Naheliegenden, auch wenn jeder Tintenkleck individuell sei. Die geometrischen Einzelelemente solcher Tinten- oder Farbkleckse seien derart komplex zusammengefügt, dass man nicht einzelne Ausbuch-

tungen, Aussparungen oder Schattierungen voneinander unterscheide, sondern den Klecks als Ganzes wahrnehme.

**E.**

Am 23. Mai 2007 verwies die Beschwerdeführerin auf ihr Schreiben vom 9. Januar 2007 und beantragte für den Fall, dass die Vorinstanz an der Beanstandung festhalte, um Zustellung einer beschwerdefähigen Verfügung.

**F.**

Mit Verfügung vom 21. August 2007 wies die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch gestützt auf Art. 2 Bst. a in Verbindung mit Art. 30 Abs. 2 Bst. c MschG für die oben genannten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16 und 44 ab und trug das Zeichen Nr. 58411/2006 (fig.) für die in Klasse 35 beanspruchten Waren und Dienstleistungen ins Markenregister ein. Sie führte aus, das Zeichen zeige einen axial-symmetrischen Tintenklecks, wie er üblicherweise in psychologischen Testverfahren verwendet werde. Es werde von den betroffenen Verkehrskreisen - Psychologen, Psychiater und an Psychologie interessierte Personen - nicht als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden, sondern vielmehr als Hinweis auf ein Mittel zur Durchführung psychologischer Testverfahren. Die grafische Gestaltung erschöpfe sich im Naheliegenden, und dies obwohl jedes dieser Klecksbilder individuell sei. Die Einzelelemente solcher Kleckse seien derart komplex zusammengefügt, dass nicht einzelne Ausbuchtungen, Aussparungen oder Schattierungen, sondern der Klecks als Ganzes wahrgenommen werde. Zwar mache die Beschwerdeführerin geltend, sie sei Inhaberin sämtlicher Rechte am Rorschachtest. Dessen ungeachtet werde aufgrund der weiten Verbreitung von psychologischen Tests, die diesem ähnlich seien, der Klecks nicht als Hinweis auf eine betriebliche Herkunft wahrgenommen. Ein psychologisches Testverfahren werde mittels der in Klasse 9 beanspruchten Waren ausgewertet, in denen der Klasse 16 beschrieben und sei Gegenstand der in Klasse 44 beanspruchten Dienstleistungen. Das Zeichen werde daher mangels konkreter Unterscheidungskraft nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden. Da es den Zeichen an Unterscheidungskraft mangle, könne die Frage des Freihaltebedürfnisses offen bleiben.

**G.**

Die Beschwerdeführerin reichte am 24. September 2007 Beschwerde ein. Sie beantragt, die vorinstanzliche Verfügung vom 21. August 2007 sei aufzuheben, das Markeneintragungsgesuch Nr. 58411/2006 (fig.) gutzuheissen und die Marke für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen einzutragen. Das Verfahren sei auf dem schriftlichen Weg zu erledigen. Zur Begründung erklärt sie, das Zeichen könne nicht dem Gemeingut zugerechnet werden. Es bilde nicht die beanspruchte Ware ab. Es sei auch nicht beschreibend für psychologische Tests. Zwar könnten solche Kleckse im Rahmen von psychologischen Tests eingesetzt werden; die Tests könnten aber auch andere Inhalte haben. Zudem würden die massgeblichen Abnehmerkreise - Personen mit Fachwissen im Bereich Psychologie - die markenmässige Kennzeichnung der beanspruchten Produkte von deren Inhalt unterscheiden. Auch die Bemerkung der Vorinstanz, das Zeichen könne als Hinweis auf den Rorschachtest - an dem sie Inhaberin sämtlicher Rechte sei - verstanden werden, zeige die Fähigkeit des Zeichens als Herkunftshinweis zu dienen. Selbst wenn das Zeichen aber beschreibend wäre, müsste es aufgrund seiner individuellen Formgebung, die unterscheidungskräftig sei, eingetragen werden. Es gebe auch keinen Grund, dass das Zeichen freihaltebedürftig wäre. Die tatsächliche oder mögliche Gebrauchsform sei im Eintragungsverfahren irrelevant; es reiche für die Eintragungsfähigkeit aus, wenn auch nur die Möglichkeit eines kennzeichenmässigen Gebrauchs vorliege. Die Vorinstanz unterlasse die wichtige Unterscheidung zwischen dem Gebrauch im Einzelfall und der grundsätzlichen Eintragungsfähigkeit. Zudem scheine die Vorinstanz zu Unrecht sinngemäss einen Degenerationstatbestand anzunehmen.

**H.**

Mit Vernehmlassung vom 19. November 2007 beantragt die Vorinstanz die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde. In Ergänzung zu der angefochtenen Verfügung weist sie darauf hin, Gegenstand der Markenprüfung sei das zur Eintragung angemeldete Zeichen. Wenn nicht eine Markendurchsetzung geltend gemacht werde, bleibe die Benutzung des Zeichens ausser Betracht. Die Abnehmerkreise würden nicht nur Personen mit Fachwissen im Bereich Psychologie, sondern auch Durchschnittsabnehmer mit einem gewissen Interesse an psychologischen Testverfahren umfassen. Gerade letzteren würden die Kenntnisse fehlen, um beliebige Tintenkleckse einem Unternehmen zuzuordnen. Die Frage nach dem Freihaltebedürfnis könne offen bleiben. Die

Verfügung sei nicht mit einer Degeneration zum Freizeichen begründet; im Sinne einer Eventualbegründung wird jedoch zu dieser Frage Stellung genommen.

**I.**

Mit Eingabe vom 7. Dezember 2007 beantragt die Beschwerdeführerin einen erneuten Schriftenwechsel.

Mit Replik vom 14. Februar 2008 nimmt sie zu den Fragen der Degeneration und der Umschreibung der Verkehrskreise Stellung.

**J.**

Mit Stellungnahme vom 31. März 2008 hält die Vorinstanz an der Abweisung der Beschwerde fest.

**K.**

Auf die dargelegten und weitere Vorbringen der Parteien und die von ihnen eingereichten Beweismittel wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den Erwägungen eingegangen.

**L.**

Die Beschwerdeführerin hat ein ausschliesslich schriftliches Verfahren beantragt und somit auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung verzichtet.

**Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:**

**1.**

**1.1** Der Entscheid der Vorinstanz stellt eine Verfügung nach Art. 5 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren dar (VwVG, SR 172.021). 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 Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht, Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32).

**1.2** Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders be-

rührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung und 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 Vertreter hat sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

## 2.

**2.1** Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MschG, SR 232.11).

**2.2** Eine Marke muss in ihrer Anmeldung zumindest so genau spezifiziert sein, dass sie auf absolute Ausschlussgründe geprüft werden kann (Art. 28 Abs. 2 Bst. b MSchG; EUGEN MARBACH, Kennzeichenrecht, SIWR Band III/1, Basel 2009, Rz. 109).

**2.3** Die absoluten Ausschlussgründe sind in Art. 2 MSchG aufgeführt. Nach dieser Bestimmung sind unter anderem Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden (Art. 2 Bst. a MSchG). Nach der Rechtsprechung sind solche Zeichen schutzunfähig entweder weil sie im Alltagsleben unentbehrlich und daher als freihaltebedürftig nicht monopolisiert werden dürfen oder weil sie nicht hinreichend unterscheidungskräftig sind (BGE 131 III 121 E. 4.1 *Smarties/M&M's*, BGE 4A.13/1995 vom 20. August 1996 E. 4.a *Elle*, publ. in Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 1997 159, mit Hinweis auf BGE 118 II 181 E. 3 *Duo*).

### 3.

**3.1** Als Marke kommen somit nur unterscheidungskräftige Zeichen in Frage. Das Zeichen muss insbesondere geeignet sein, beim Betrachter wegen seiner Eigenart eine gewisse Erinnerung zurückzulassen (LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Basel 1999, MschG Art. 1, Rz. 12 ). Ein Zeichen muss vom Menschen sinnlich erfasst werden können; fehlt diese Grundvoraussetzung, ist das Zeichen keine Marke (MARBACH, a.a.O., Rz. 119). Als Beispiele fehlender Markeneignung werden in der Literatur Strichcodes (MARBACH, a.a.O., Rz. 120, IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, S. 59; ebenfalls: Eidg. Institut für Geistiges Eigentum, Richtlinien in Markensachen vom 1. Juli 2008, Richtlinien IGE, Teil 4, Ziff. 2, publ. unter: [www.ige.ch](http://www.ige.ch)) genannt. Diese sind zwar Informationsträger. Da der Mensch kaum in der Lage ist, diese Art Zeichen als individualisierendes Merkmal zu erfassen und später wieder zu erkennen, fehlt ihnen aber die für die Marke erforderliche abstrakte Unterscheidungskraft (MARBACH, a.a.O., Rz. 120). Als weiteres Beispiel aufgeführt werden auch lange Texte (CHERPILLOD, a.a.O., S. 59; Richtlinien IGE, a.a.O., Teil 4, Ziff. 2).

**3.2** Die hier zu beurteilende Bildmarke besteht in der Abbildung eines axialsymmetrischen Tintenklecks. Dass es sich auch um einen Farbkleck handeln könnte, ist für die weiteren Ausführungen nicht von Bedeutung. Axialsymmetrische Tinten- bzw. Farbkleckse, wie der vorliegende, variieren in Form und Komplexität. Die Formen sind nicht klar vorgegeben, sondern zeigen das dem Zufall überlassene Verlaufen der Tinte oder Farbe auf. Dabei entstehen keine völlig geraden Linien und Ecken, sondern abgerundete, oft ausgefrante Formen. Die mögliche Formenvielfalt ist äusserst gross. Begrenzt ist die Variabilität allerdings dadurch, dass die Kleckse seitengleich sind und die durch die verlaufende Tinte oder Farbe bedingten typischen Formmerkmale enthalten.

Die Tintenklecksbilder können aufgrund ihrer Unbestimmtheit von den Betrachtern unterschiedlich wahrgenommen werden.

Beim Wahrnehmen von Objekten geht es, vereinfacht dargelegt, darum, dass das visuelle System ein von Gegenständen und Oberflächen reflektiertes komplexes Muster des Lichts entschlüsselt. Für deren In-

interpretation muss ein breites Spektrum des Wahrnehmens, Wiedererkennens und Kategorisierens eingesetzt werden (BRUCE GOLDSTEIN, Wahrnehmungspsychologie, 2. Aufl., Heidelberg/Berlin 2003, S.187 ff.). Bei schwierig zu erkennenden oder mehrdeutigen Bildern kann das gleiche Reizmuster mehr als nur eine Wahrnehmung hervorrufen (GOLDSTEIN, a.a.O., S. 186).

Weil axialsymmetrische Klecksbilder vom Betrachter auf sehr verschiedene Arten gesehen und gedeutet werden können, sind sie für die Verwendung in projektiven psychologischen Tests tauglich. Ein bekannter - aber nicht der einzige - dieser Tests ist der Rorschachtest. Dieser ist ein psychodiagnostisches Verfahren, das 1921 erstmals publiziert wurde. Hermann Rorschach entwickelte ihn, indem er Personen Klecksbilder vorlegte, sie fragte, was dies sein könnte, und aus deren Antwort Schlüsse zog (RITA SIGNER, Archiv und Sammlung Hermann Rorschach, Herausgegeben von der Universitätsbibliothek Bern, Archiv und Sammlung Hermann Rorschach, und vom Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern 2007, S. 12 ff.). Die Methode wird wie folgt beschrieben: "Da der Test darin besteht, unbestimmte Formen zu interpretieren, erfasst er die Vp. (Versuchsperson), durch das Medium der Wahrnehmung und durch das der Vorstellung,..." (RICHARD MEILI, Lehrbuch der psychologischen Diagnostik, 3. Aufl., Bern 1961, S. 204).

**3.3** Die Frage stellt sich, ob ein Zeichen, das geradezu dazu prädestiniert ist, verschieden wahrgenommen zu werden, genügend unterscheidungskräftig ist.

Als Marke muss ein Zeichen, wie oben dargelegt, insbesondere geeignet sein, beim Betrachter wegen seiner Eigenart eine gewisse Erinnerung zurückzulassen. Die Erinnerung, die ein Zeichen beim Betrachter zurücklässt, darf indessen nicht nur kurzfristig sein. Das Kennzeichen muss sich vielmehr derart in der Erinnerung einprägen, dass es dem Adressaten auch langfristig erlaubt, das gekennzeichnete Produkt eines bestimmten Unternehmens in der Menge des Angebots wiederzufinden (BGE 134 III 547 E. 2.3.1 *Freischwinger Panton* [3D]).

Der Adressat muss das Zeichen aber nicht aus der Erinnerung darstellen können. Dass die Erinnerung an ein Zeichen oft ungenau und verschwommen ist, hat die Rechtsprechung und Literatur bereits im Zusammenhang mit dem Vergleich von Marken in Widerspruchsverfahren

festgestellt (vgl. BGE 121 III 377 E. 2.a *BOSS*; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3 MSchG N. 67). Da die Marke ihren Zweck erfüllt, wenn der Adressat dadurch ein Produkt identifizieren kann, genügt es, dass er sich an ein früher wahrgenommenes Zeichen erinnert, wenn er dieses wieder sieht. Massgebend ist also nicht die Frage, wie der Adressat das Klecksbild auslegt (als dies oder das) und in Erinnerung behält, sondern allein die Erinnerungsfähigkeit. Die Tatsache, dass ein axialsymmetrisches Klecksbild von verschiedenen Betrachtern unterschiedlich interpretiert und in Erinnerung behalten wird, lässt deshalb noch keinen Schluss auf seine Eignung als Marke zu. Es muss vielmehr beim konkreten Zeichen geprüft werden, ob es aufgrund seines ganz besonderen Erscheinungsbildes so gestaltet ist, dass es längerfristig in der Erinnerung der Adressaten haften bleibt (Urteil des Bundesgerichts 4A.566/2008 vom 7. April 2009 E. 2.5.3 *Fis-Dur*).

**3.4** Das vorliegende Zeichen ist durch seine starke Farbgebung gut sichtbar. Seine Konturen sind deutlich. Erkennbar bleiben die durch die auslaufende Tinte oder Farbe bedingten Schattierungen wie auch die abgerundeten, teils etwas ausgefranst Formen. Das Zeichen ist symmetrisch und seine Darstellung nicht allzu kompliziert. Auffällig sind die klaren grossen Ausbuchtungen, die oben deutlich breitere Umrissform und die dreieckigen Auslassungen nahe der Mittelachse. Aufgrund derart besonderer, charakteristischer Merkmale kann davon ausgegangen werden, dass ein durchschnittlicher Betrachter das Zeichen, wenn er es - auch nach längerer Zeit - erneut sieht, wieder erkennt und einem Unternehmen zuordnen kann.

#### **4.**

**4.1** Weil es ihnen an der erforderlichen Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft fehlt, sind nach der Rechtsprechung auch Zeichen dem Gemeingut zuzurechnen, die sich in Angaben über die Beschaffenheit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen erschöpfen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn Zeichen die Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, den Gebrauchszweck, Wert, Ursprungsort oder die Herstellungszeit der Waren angeben, auf die sie sich beziehen. Der beschreibende Charakter solcher Hinweise muss

von den angesprochenen Abnehmerkreisen dieser Waren und Dienstleistungen ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasiaufwand unmittelbar erkannt werden können (Urteil des Bundesgerichts 4C.439/2006 vom 4. April 2007 E. 5.1 *Eurojobs*, mit Verweis auf BGE 131 III 495 E. 5 *Felsenkeller*, BGE 128 III 447 E. 1.5 *Premiere*).

**4.1.1** Die Frage, ob eine Marke eine Beschaffenheitsangabe darstellt, ist aus Sicht der angesprochenen Abnehmerkreise für die Waren zu beurteilen (BGE 128 III 447 E. 1.6 *Première*, BGE 116 II 609 E. 2.c *Fioretto*), wobei es ausreicht, dass der beschreibende Charakter für einen erheblichen Teil der massgeblichen Abnehmer ohne besondere Gedankenarbeit zu erkennen ist (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5518/2007 vom 18. April 2007 E. 4.2 *Peach Mallow* und B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 2.3 *Feel'n learn/See'n learn*).

**4.1.2** Waren oder Dienstleistungen können ihren wirtschaftlichen Wert hauptsächlich in ihrem immateriellen Inhalt anstatt in ihren physischen Bauteilen haben. Liegt die Aufmerksamkeit der Abnehmerkreise auf dem geistigen Inhalt, kann es für sie naheliegen, auch den Sinngehalt des Kennzeichens als inhaltlichen beziehungsweise thematischen Hinweis anstatt als Hinweis auf physische, äussere Merkmale zu interpretieren. Das Bundesverwaltungsgericht kam in einem Urteil vom 26. Februar 2008 zum Schluss, dass nicht vorausgesetzt werden kann, ein solches Zeichen dürfe überhaupt keinen Hinweis auf einen möglichen thematischen Inhalt enthalten, sondern dass, wenn das Zeichen gleichzeitig geeignet bleibt, diese Waren oder Dienstleistungen im Sinne eines betrieblichen Herkunftshinweises zu individualisieren und von den Waren anderer Unternehmen unterscheidbar zu machen, die Marke in ihrem Gesamteindruck zu prüfen ist (vgl. die sehr ausführlichen Erwägungen im Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 3 *Pirates of the Caribbean*, mit zahlreichen Hinweisen auf Literatur und Rechtsprechung, zum Teil anderer Meinung). Allerdings betonte es in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit, bei Marken für inhaltsbezogene Waren oder Dienstleistungen ein allfälliges Freihaltebedürfnis des Marktes zu prüfen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 4 *Pirates of the Caribbean*).

**4.2** Die Marke wird in Klasse 9 beansprucht für "Computer-Software im Bereich der Psychologie zur Durchführung von psychologischen Tests zur Erstellung von Auswertungen, Vergleichen, Diagnosen und Recherchen der Testresultate zur Erforschung von Diagnoseverfahren" und in Klasse 16 für "Bücher, Tafeln und andere Drucksachen zur Durchführung psychologischer Tests, Lehr- und Unterrichtsmittel soweit in Klasse 16 enthalten zur Einführung in die Methodik solcher Tests".

**4.2.1** Diese Waren haben alle einen klaren Bezug zu psychologischen Tests. Axialsymmetrische Tintenkleckse können, wie dies auch aus den eingereichten Unterlagen der Beschwerdeführerin und der Vorinstanz hervorgeht, in psychologischen Tests gebraucht werden. Durch die beanspruchten Produkte sind in erster Line Psychologen, Psychiater aber auch an Psychologie interessierte Personen angesprochen. Es ist davon auszugehen, dass diesen die Verwendung von axialsymmetrischen Tintenklecksen als Testmethode bekannt ist.

Der Sinngehalt des Kennzeichens ist demzufolge auch als inhaltlicher beziehungsweise thematischer Hinweis zu prüfen.

Axialsymmetrische Tintenkleckse können Bestandteil von psychologischen Tests sein. Sie stellen jedoch lediglich eine von zahlreichen Möglichkeiten dar. Es gibt, wie dies auch von der Beschwerdeführerin geltend gemacht wird, noch viele andere Testmethoden und -inhalte. Mit der Beschwerde wird als Beispiel ein Intelligenztest mit Buchstaben, Zahlen und geometrischen Mustern eingereicht. Das klinische Wörterbuch Pschyrembel hält zum Stichwort "Testverfahren, psychologische" unter anderem fest: "Die meisten p. T. umfassen eine komplexe Eigenschaft durch Messung mehrerer beitragender Einzelleistungen mit Aufgaben od. Fragen (sog. Items). Das Gesamtergebnis (z.B. Intelligenz) ergibt sich aus der Gesamtheit der Ergebnisse der Einzelleistungen (z.B. Raumvorstellung, schlussfolgerndes Denken, Merkfähigkeit, Sprachflüssigkeit)" (PSCHYREMBEL, Klinisches Wörterbuch, Berlin New York 2007). Selbst unter den sogenannten projektiven Tests werden als Beispiele nicht nur der Rorschachtest, sondern auch thematische Apperzeptionstests oder Picture-frustration-Tests genannt (PSCHYREMBEL, a.a.O.).

Die Verwendung axialsymmetrischer Klecksbilder ist nicht auf psychologische Tests beschränkt. Es ist durchaus denkbar, dass sie, wie z.B. geometrische Symbole - die wiederum auch als Testinhalte figurieren können -, auch anders, z. B. als dekoratives Element, gebraucht werden.

Axialsymmetrische Tintenkleckse sind somit zwar ein möglicher Inhalt psychologischer Tests, allerdings nur einer unter vielen, und sie lassen sich auch anders verwenden. Das bedeutet, dass sie, wenn sie als Marke gebraucht werden, bezüglich der beanspruchten Waren der Klassen 9 und 16 nicht ausschliesslich eine thematische und somit beschreibende Aussage haben. Ihre Funktion als Hinweis auf den Inhalt dieser Waren ist zudem - durch die genannte Vielzahl anderer Testinhalte und der Möglichkeit anderer Verwendung - begrenzt.

Das hier zur Diskussion stehende Zeichen ist einprägsam. Es wirkt mit seinen klaren aber doch ausgefransten Konturen, der symmetrischen Darstellung und dem sich ergebenden Gesamtbild originell und ist geeignet, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Damit eignet es sich grundsätzlich, Waren und Dienstleistungen im Sinne eines betrieblichen Herkunftshinweises zu individualisieren und von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidbar zu machen.

Im Gesamteindruck ist das Zeichen deshalb, trotz des Hinweises auf einen möglichen thematischen Inhalt von Waren, die mit psychologischen Tests in Verbindung stehen, als geeignet zu betrachten, von den Adressaten in der Absicht der Unterscheidbarkeit der Waren wahrgenommen zu werden.

Die Unterscheidungskraft des Zeichens ist somit bezüglich der beanspruchten Waren der Kategorien 9 und 16 zu bejahen.

**4.3** In Klasse 44 beansprucht werden: "Dienstleistungen eines Psychologen; medizinische Analysen im Zusammenhang mit Behandlungen von Einzelnen; Online-Bereitstellung von Informationen via globalem Kommunikationsnetzwerk über den Gebrauch von Diagnoseverfahren".

**4.3.1** "Dienstleistung eines Psychologen" können sehr vielseitig sein. Entsprechend unterschiedlich sind die Adressaten: Es kann sich um Durchschnittskonsumenten oder aber um Personen oder Unternehmen mit sehr speziellen Anforderungen und Kenntnissen handeln. Der Adressatenkreis ist also sehr weit gefasst und es wird keine besondere Gruppe von Personen, Fachleuten oder Angehörigen einer bestimmten Branche ausschliesslich angesprochen.

Anders als von den oben erwähnten Personen mit Spezialkenntnissen kann von den Durchschnittskonsumenten nicht erwartet werden, dass sie axialsymmetrische Tintenkleckse mit psychologischen Tests in Verbindung bringen. Aus ihrer Sicht ist das Zeichen deshalb für die "Dienstleistungen eines Psychologen" nicht beschreibend.

**4.3.2** Weiter soll die Marke eingetragen werden für "medizinische Analysen im Zusammenhang mit Behandlungen von Einzelnen" und "online-Bereitstellung von Informationen via globalem Kommunikationsnetzwerk über den Gebrauch von Diagnoseverfahren".

Eine Analyse ist eine Untersuchung, eine Diagnose ist die Zuordnung von Phänomenen zu einer Kategorie bzw. die Zuordnung der Befunde der Analyse. Bei den Analysen wird präzisiert, dass es sich um solche medizinischer Art handelt. Bei den Diagnoseverfahren findet sich keine solche Einschränkung. Der Begriff kann deshalb sehr weit verstanden werden. Er bezieht sich im allgemeinen Sprachgebrauch zwar in erster Linie auf medizinische Aspekte (vgl. z.B. DUDEN, online-version: Diagnose, die; griech. [Krankheits]erkennung; Zool., Bot. Bestimmung) wird aber auch in andern Bereichen, z.B. bei Autos oder Computern, verwendet.

Die hier erwähnten Dienstleistungen richten sich an Fachleute, die sich mit Analysen und Diagnosen befassen. Angesprochen ist bei den Analysen ausschliesslich, bei den Diagnosen zumindest hauptsächlich, der medizinische Bereich. Dies ist ein sehr umfassender Fachbereich: Es kann sich sowohl um das physische wie auch das psychische Befinden handeln. Der Begriff "medizinisch" schliesst zudem sowohl die Human- wie auch die Tiermedizin ein. Bei diesem sehr weit gefassten Adressatenkreis kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Verwendung von axialsymmetrischen Tintenklecksen als Mittel zur Durchführung von psychologischen Tests und damit den entsprechen-

den Analysen und Untersuchungen einem erheblichen Teil der Adressaten bekannt ist.

Das Zeichen ist deshalb für diese Dienstleistungen nicht beschreibend.

## 5.

**5.1** Schliesslich ist ein allfälliges Freihaltebedürfnis des Marktes zu prüfen.

Konkret unterscheidungskräftige, jedoch für den Geschäftsverkehr unentbehrliche (d.h. absolut Freihaltebedürftige) Zeichen sind ebenfalls nicht schutzfähig und zudem keiner Verkehrsdurchsetzung zugänglich (vgl. BGE 131 III 121 E. 4.2 *Smarties/M&M's*, BGE 118 II 181 E. 3.c *Duo*).

**5.2** Bei der Beurteilung der Freihaltebedürftigkeit eines Zeichens bestehen die massgeblichen Verkehrskreise aus den Mitgliedern der betreffenden Branche, allen voran aus den Konkurrenten des Hinterlegers (Urteile des Bundesverwaltungsgericht B-5518/2007 vom 18. April 2007 E. 4.2 *Peach Mallow* und B-6070/2007 vom 24. April 2008 E. 3.1 *Trabecular Metall*; MARBACH, a.a.O., Rz. 278, WILLI, a. a. O., Art. 2 N. 44).

**5.3** Die Markeneintragung betrifft einen bestimmten axialsymmetrischen Tintenklecks. Die Beschwerdeführerin macht geltend, sie sei Inhaberin der Rechte am Rorschachtest. Es erübrigt sich, hierauf weiter einzugehen. Den Konkurrenten steht es nämlich frei, andere Kleckse, auch axialsymmetrische, herzustellen und zu verwenden. Weil dabei sehr unterschiedliche Formen möglich sind, stehen ihnen zahlreiche Alternativen zur Verfügung. Bereits deshalb besteht an dem hier zur Diskussion stehenden Zeichen kein Freihaltebedürfnis.

## 6.

Aus den obigen Erwägungen ergibt sich, dass das Zeichen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16 und 44 schutzfähig ist.

Die Beschwerde ist damit gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, die Marke Nr. 58411/2006 (fig.) für alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen im schweizerischen Markenregister einzutragen.

## **7.**

**7.1** Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 1 und 2 VwVG), und der Beschwerdeführerin ist der am 15. Oktober 2007 geleistete Kostenvorschuss von Fr. 3'000.-- zurückzuerstatten.

**7.2** Der obsiegenden Beschwerdeführerin ist eine Parteientschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten des Beschwerdeverfahrens zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht, VGKE, SR 173.320.2). Die Entschädigung wird auf Grund der von der Beschwerdeführerin am 14. Februar 2008 eingereichten Kostennote für das Beschwerdeverfahren, die nicht zu beanstanden ist, auf aufgerundet Fr. 6'504.-- (inkl. MWST) festgesetzt (Art. 14 Abs. 2 VGKE).

**7.3** 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 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG; SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf erliess sie die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und erhob auch in eigenem Namen die dafür vorgesehene Gebühr. Die Vorinstanz kann daher zur Zahlung einer Parteientschädigung verpflichtet werden.

**Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**

**1.**

Die Beschwerde wird gutgeheissen. Ziffer 1 der Verfügung vom 21. August 2007 wird aufgehoben, und die Vorinstanz wird angewiesen die Marke Nr. 58411/2006 (fig.) für alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen im schweizerischen Markenregister einzutragen.

**2.**

Der Beschwerdeführerin werden keine Gerichtskosten auferlegt. Der am 15. Oktober 2007 geleistete Kostenvorschuss von Fr. 3'000.- wird ihr nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.

**3.**

Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. Fr. 6'504.- (inkl. MWST) auszurichten.

**4.**

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref.: CH-58411/2006; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

Hans Urech

Beatrice Brügger

### **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 der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 28. Mai 2009