

4. Kennzeichenrecht / Droit des signes distinctifs

4.1 Marken / Marques

«Rapidchip»

Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum vom 19. Januar 2005

MSchG 2 a. Bei der Beurteilung, ob einer Wortkombination beschreibende Wirkung zukommt, ist diese als Ganzes zu betrachten. Es ist zunächst der Sinngehalt der einzelnen Bestandteile zu ermitteln und dann zu prüfen, ob sie in ihrer Kombination einen Sinn ergeben, der als Sachbezeichnung verstanden wird (E. 4).

MSchG 2 a. Das Publikum versteht die Kombination «Rapidchip» ohne weiteres im Sinne von «schneller (d.h. schnell funktionierender) Chip» (E. 5).

MSchG 2 a. Wie das breite Publikum einen Begriff definieren kann, ist unerheblich, wenn seine Bedeutung für Fachleute verständlich ist. In der Computer- und Elektronikbranche wird unter dem Begriff «Chip» ohne weiteres Halbleitermaterial verstanden (E. 6).

BV 29 I; MSchG 2 a. Der Gleichbehandlungsgrundsatz, insbesondere das Kriterium, wonach Sachverhalte «ohne weiteres» vergleichbar sein müssen, ist restriktiv anzuwenden (E. 7).

MSchG 2 a. Ausländische Markeneintragungen in Ländern, deren Markenprüfungspraxis mit jener der Schweiz vergleichbar ist, können in Zweifelsfällen ein Indiz für die Zulassung der Marke sein (E. 8).

LPM 2 a. Une combinaison de mots doit être examinée dans son ensemble pour déterminer si elle possède un caractère descriptif. La signification de chaque élément doit être recherchée en premier lieu. Ensuite, il faut examiner si leur combinaison donne un sens qui peut être compris en tant que désignation générique (consid. 4).

LPM 2 a. Le public comprend d'emblée la combinaison «Rapidchip» dans le sens de «puce rapide (puce fonctionnant rapidement)» (consid. 5).

LPM 2 a. Savoir comment la majorité du public peut définir une notion est sans importance lorsque sa signification est compréhensible pour les spécialistes. En matière d'ordinateurs et d'électronique, le terme «chip» est immédiatement compris dans le sens de matériau semi-conducteur (consid. 7).

Cst. 29 I; LPM 2 a. Le principe de l'égalité de traitement, en particulier le critère selon lequel l'état de fait doit être comparable «sans autre», doit être appliqué de manière restrictive (consid. 7).

LPM 2 a. Les enregistrements de marques effectués dans les pays dont la pratique en matière d'examen des marques est comparable à celle de la Suisse peuvent en cas de doute constituer un indice en faveur de l'admission de la marque (consid. 8).

Abweisung der Beschwerde im Eintragungsverfahren; Akten-Nr. MA-AA 09/04

Die Beschwerdeführerin setzt sich erfolglos gegen die Zurückweisung ihres Markeneintragungsgesuchs Nr. 7678/2002 durch das IGE zur Wehr, welches befand, das Wort «Rapidchip» sei für Halbleiterelemente, integrierte Schaltungen, Computer-Software zum Entwerfen von integrierten Schaltungen in der Klasse 9 und für die Planung von integrierten Schaltungen und Halbleiterelementen für Dritte in der Klasse 42 beschreibend.

Aus den Erwägungen:

4. Für die Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Zeichens ist der Gesamteindruck massgebend. Um beurteilen zu können, ob das Zeichen «Rapidchip» in Bezug auf die beanspruchten Waren in Klasse 9 und die Dienstleistung in Klasse 42 eine beschreibende Angabe darstellt, ist die Wortkombination «Rapidchip» als Ganzes zu betrachten. Zu diesem Zweck ist zunächst der Sinngehalt der einzelnen Bestandteile zu ermitteln und dann zu prüfen, ob die Verbindung dieser Wortelemente einen logischen Sinn ergibt, der von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasiaufwand als Sachbezeichnung verstanden wird (RKGE, sic! 1999, 33, «GlobalOne»; RKGE, sic! 1998, 302, «Masterbanking»; RKGE, sic! 1999, 31, «Warrant Phone»; RKGE, sic! 2003, 495, «Royal Comfort»).

5. Die Wortkombination «Rapidchip» setzt sich aus den beiden Elementen «rapid» und «chip» zusammen. Der sowohl zum deutschen wie auch zum englischen Wortschatz gehörende Ausdruck «rapid» bedeutet schnell, rasch. Dies ist dem schweizerischen Publikum bekannt, zumal auch deswegen, weil das entsprechende Wort im Französischen (rapide) und im Italienischen (rapido) ebenfalls existiert. Beim Begriff «chip» handelt es sich um ein englisches Lehnwort, welches in der deutschen, französischen und italienischen Sprache für eine «kleine Platte aus Halb-leitmaterial, auf der elektronische Halbleiterschaltungen untergebracht sind», verwendet wird (G. Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 7. Aufl., Gütersloh 2000; P. Robert, Le nouveau Petit Robert: dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris 2001; N. Zingarelli, Lo Zingarelli, 12. Aufl., Bologna 2002). Die von der Beschwerdeführerin erwähnte weitere Bedeutung des Wortes «chip» im Sinne von «Pommes Chips» ist im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren nicht nahe liegend. Das Publikum wird deshalb die Kombination «Rapidchip» ohne weiteres im Sinne von «schneller (d.h. schnell funktionierender) Chip» verstehen.

6. Es kann im vorliegenden Fall offen bleiben, wie exakt das breite Publikum den Begriff «chip» zu definieren vermag, denn es genügt, dass die Bedeutung eines Wortes für bestimmte Kreise, zum Beispiel für Fachleute, verständlich ist (L. David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG 2 N 9). Das Zeichen «Rapidchip» wird für «Halbleiterelemente, integrierte Schaltungen und Computersoftware zum Entwerfen von integrierten Schaltungen» (Klasse 9) sowie für «Planung und Herstellung von integrierten Schaltungen und Halbleiterelementen» (Klasse 42) beansprucht. Im Fachhandel (Computer- und Elektronikbranche) wird der Begriff «chip» ohne weiteres der Angabe «Halbleitmaterial» zugeordnet. Die Wortkombination «Rapidchip» weist auf Chips und damit auf Halbleiterelemente und integrierte Schaltungen hin, welche die wünschenswerten und zunehmend wichtiger werdende Eigenschaft aufweisen, elektronische Daten schnell zu verarbeiten. Damit beschreibt das Zeichen die beanspruchten Waren und die entsprechende Dienstleistung, d.h. es vermittelt eine direkte Angabe über deren Eigenschaft und kann daher mangels Unterscheidungskraft nicht zum Markenschutz zugelassen werden.

7. a) Die Beschwerdeführerin verlangt, die Bezeichnung «Rapidchip» sei gestützt auf den Gleichbehandlungsgrundsatz zum Schutz zuzulassen. Dabei beruft sie sich auf Wortmarken mit dem Bestandteil «rapid» (CH-Marken Nr. 435 523 «Rapid Pulse Entertainment» und Nr. 475 686 «Factura Rapid») sowie auf Wortmarken mit dem Bestandteil «chip» (CH-Marken Nr. 333 035 «Chip Soft» und Nr. 490 147 «Flow-thru Chip»). Der Gleichbehandlungsgrundsatz besagt, dass Gleiches nach Massgabe seiner Gleichheit gleich und Ungleiches nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich zu behandeln ist. Es trifft zu, dass auch im Markenrecht Sachverhalte, die ohne weiteres vergleichbar sind und sich nicht in rechtlich wesentlicher Weise unterscheiden, gleich zu beurteilen sind (G. Müller, Rechtsprechung, Kommentar zu Art. 4 BV, Basel / Zürich / Bern 1995, BV 4 N 38; J.P. Müller, Die Grundrechte der Schweizerischen Bundesverfassung, 2. Aufl., Bern 1991, 216).

In diesem Sinne hat die Rekurskommission bereits 1995 entschieden (Entscheid vom 17. Oktober 1995, «Shure Shot») und seither an dieser Rechtsprechung festgehalten (RKGE, sic! 1997, 32, «All-fit»; RKGE, sic! 1998, 303, «Masterbanking»). Sie hat in diesem Zusammenhang aber auch auf die Problematik einer erneuten Beurteilung der Eintragungsfähigkeit einer Marke, die seit Jahren im Register eingetragen ist, hingewiesen und deshalb den Standpunkt vertreten, dass das bei der Frage der Gleichbehandlung anzuwendende Kriterium, wonach Sachverhalte «ohne weiteres» vergleichbar sein müssen, restriktiv anzuwenden sei (RKGE, sic! 2001, 805 f., «Hyperlite»; RKGE, sic! 1998, 302, «Masterbanking»; RKGE, sic! 2004, 671, «Europac»).

b) In Anwendung dieser Gleichbehandlungspraxis ist festzustellen, dass die von der Beschwerdeführerin angeführten Marken nicht auf der gleichen Ebene liegen wie das Zeichen «Rapidchip». Die Beschwerdeführerin meint, es lägen gleiche Sachverhalte vor, weil die von ihr angeführten Marken mit dem Bestandteil «rapid» oder mit dem Bestandteil «chip» in denselben Klassen eingetragen sind, welche auch von der Marke «Rapidchip» beansprucht werden. Die Beschwerdeführerin kann sich jedoch nicht mit Erfolg auf Markeneintragungen berufen, die das Wort «rapid» oder «chip» in verschiedenen Kombinationen enthalten. Vorliegend geht es um die Verbindung der Bestandteile «rapid» und «chip». Die angeführten Marken mit dem Wortelement «rapid» enthalten keinen mit dem Begriff «chip» vergleichbaren Zusatz. Entsprechendes gilt für die von der Beschwerdeführerin erwähnten Marken mit dem Bestandteil «chip».

8. Die Beschwerdeführerin macht schliesslich geltend, bei der Beurteilung der Eintragungsfähigkeit der Marke «Rapidchip» sei zu berücksichtigen, dass die Marke in zahlreichen europäischen Ländern zum Schutz zugelassen worden sei. Die Rekurskommission hält die Berücksichtigung ausländischer Markeneintragungen in Ländern, deren Markenprüfungspraxis mit der schweizerischen Praxis vergleichbar ist, für wünschenswert. Sie kann in Zweifelsfällen ein Indiz für die Zulassung der Marke sein (RKGE, sic! 2002, 519, «Adéquat»; RKGE, sic! 2003, 806, «SMArt»). Ein solcher Zweifelsfall liegt hier jedoch nicht vor.

[...]

Ea