



Urteil vom 14. Oktober 2020

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richter David Aschmann, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiber Lukas Abegg.

Parteien

SIX Interbank Clearing AG,
Hardturmstrasse 201, 8005 Zürich,
vertreten durch Dr. Marco Bundi, Rechtsanwalt,
Meisser & Partners AG,
Bahnhofstrasse 8, 7250 Klosters,
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Markeneintragungsgesuch
CH Nr. 62553/2016 QR-Code (fig.).

Sachverhalt:**A.**

Mit Eintragungsgesuch vom 13. Oktober 2016 ersuchte die Beschwerdeführerin um Markenschutz für das nachfolgend abgebildete Zeichen:

**B.**

Die Vorinstanz beanstandete das Markeneintragungsgesuch einerseits bezüglich formaler Mängel im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, andererseits bezüglich des Zeichens, welches nach Ansicht der Vorinstanz zu komplex sei, um eine Marke darstellen zu können.

B.a Mit Stellungnahme vom 8. November 2016 entgegnete die Beschwerdeführerin der Ansicht der Vorinstanz und änderte gleichzeitig das Gesuch dahingehend, dass das Zeichen mit folgendem negativem Farbanspruch einzutragen sei: *"Das in der Marke enthaltene Kreuz wird weder in weiss auf rotem Grund noch in rot auf weissem Grund noch in einer anderen zu Verwechslungen mit dem Schweizer Kreuz oder dem Zeichen des Roten Kreuzes führenden Farbe wiedergegeben."*

B.b Nach weiteren Anpassungen aufgrund von Beanstandungen der Vorinstanz werden für das Zeichen nun folgende Dienstleistungen beansprucht:

Klasse 35: publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; comptabilité; services comportant la transcription, la transformation, la composition, la compilation et la systématisation d'informations destinées à des transmission électroniques (travaux de bureau); attribution, administration et contrôle de signatures électroniques (travaux de bureau); consultations professionnelles pour l'organisation et l'administration de moyens d'enregistrement, de transcription, de transformation, de composition, de compilation et de systématisation de données informatiques; gestion de fichiers informatiques relatifs aux de-

mandes d'autorisation de paiement; gestion de fichiers informatiques; traitement administratif de services de paiement, traitement administratif de services de paiement de factures, traitement administratif de services de paiement à distance; traitement administratif de transactions financières et monétaires; consultation et information en rapport avec tous les services précités.

Klasse 36: affaires et services financières, bancaires, monétaires et immobilières; services en rapport avec des affaires financières, bancaires et monétaires; services de paiement, services de paiement de factures, services de paiement à distance; services de porte-monnaie électronique; services de paiement en espèces et services d'autorisation et de règlement de transactions financières; administration et règlement de paiements; compensation, remboursement de bons, tickets, coupons, talons, cartes prépayées ou de débit-crédit ou de tout autre moyen de paiement, notamment par réseau informatique, permettant l'organisation du paiement de la fourniture de tout produit ou service et des services connexes; services de paiement électronique, services de cartes de crédit, services de cartes de crédit permettant d'effectuer un paiement électronique au moyen d'une carte bancaire, d'une carte privative ou d'un chèque; transactions financières et monétaires; vérification d'informations financières; services de transfert électronique de fonds et de change; mise à disposition d'informations financières par l'Internet et d'autres réseaux informatiques; services de débit et de crédit au moyen de dispositifs de communication et de télécommunication; consultation et information en rapport avec tous les services précités.

Klasse 38: services de télécommunications; services de télécommunications basés sur Internet; services de communications de données; transmission électronique de données par le biais d'un réseau mondial de traitement de données, y compris Internet; service d'une messagerie électronique; fourniture d'accès, à un réseau d'informations; émission (transmission) de certificats électroniques; transmission d'informations et de données au moyen de réseaux informatiques de télécommunication; location de temps d'accès à des bases de données et mise à disposition de temps d'accès à des bases de données; transmission des informations financières et commerciales; consultation et information en rapport avec tous les services précités.

Klasse 45: services d'authentification du payeur.

C.

Mit Verfügung vom 20. März 2018 wies die Vorinstanz das Eintragungsgesuch vollumfänglich ab. Sie begründete die Ablehnung im Wesentlichen wie folgt: Dem Zeichen, welches einen QR (englisch für Quick Response) Code mit einem hellen Kreuz vor dunklem Hintergrund in der Mitte darstelle, fehle es an Unterscheidungskraft. Denn erstens erfülle ein QR Code eine technische Funktion und diene nicht der unmittelbaren Kommunikation zwischen Hersteller und Abnehmer von Dienstleistungen und zweitens könne der QR Code aufgrund der hohen Komplexität vom Menschen nicht in seinen Einzelheiten erfasst werden. Weiter könne zwar dem in der Mitte angeordneten Kreuz womöglich eine gewisse Unterscheidungskraft zugesprochen werden, im Gesamteindruck sei das Kreuzelement indes zu klein, um die Banalität der übrigen Zeichenelemente aufzuwiegen.

D.

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 18. April 2018 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt sinngemäss die Verfügung der Vorinstanz aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, die vorliegende Marke für die beanspruchten Dienstleistungen im Markenregister einzutragen. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Vorinstanz. Im Wesentlichen begründet die Beschwerdeführerin ihren Antrag damit, dass der QR Code in der Mitte ein unterscheidungskräftiges Element, nämlich das Kreuz, enthalte. Gemäss Rechtsprechung könne ein Zeichen, welches aus unterscheidungskräftigen und nicht unterscheidungskräftigen Elementen bestehe, eingetragen werden. Ein genau solcher Fall liege hier vor. Auch könne der Argumentation der Vorinstanz, wonach das Kreuz in der Mitte in der Gesamtschau untergehe, nicht gefolgt werden. Das Kreuz sei gross genug und durch die weisse Umrandung klar zu erkennen. Zudem sei es nicht ungewöhnlich, dass die Mitte von QR Codes mit Logos ergänzt würden, wofür die Beschwerdeführerin mehrere Beweismittel einreicht. Entsprechend sei auch das vorliegende Zeichen eintragungsfähig.

E.

Mit Vernehmlassung vom 28. Mai 2018 nimmt die Vorinstanz im Wesentlichen wie folgt Stellung. Sie bekräftigt ihre Beurteilung, wonach Zeichen, welche kognitiv nicht erfasst werden können, keine Unterscheidungskraft hätten. Dies treffe auf den vorliegenden QR Code zweifelsfrei zu. Weiter sei das Kreuzelement, welches unterscheidungskräftig sei, zwar wahr-

nehmbar, es sei aber schlicht zu klein, um die fehlende Unterscheidungskraft der übrigen Zeichenelemente, welche den überwiegenden Teil des Zeichens ausmachten, aufzuwiegen.

F.

Mit unaufgeforderter Stellungnahme vom 8. Januar 2020 teilt die Beschwerdeführerin dem Gericht mit, dass die Vorinstanz in einem anderen Eintragungsverfahren ein Zeichen eingetragen habe, welches dem Kreuzelement im vorliegend strittigen Zeichen entspreche. Damit sei klar erstellt, dass ein solches Kreuzelement eintragungsfähig sei, weshalb auch der vorliegende QR Code mit Kreuzelement eintragungsfähig sei.

G.

Die Vorinstanz nahm zu dieser Eingabe unaufgefordert Stellung. Im Wesentlichen erläutert sie, dass die geltend gemachte Eintragung des Kreuzzeichens für das vorliegende Verfahren irrelevant sei, da die Vorinstanz nicht behauptet habe, das Kreuzelement sei nicht unterscheidungskräftig. Im Gegenteil, die Vorinstanz gehe durchaus davon aus, dass das mittige Kreuz im QR Code eine Unterscheidungskraft habe. Diese sei allerdings nicht gross genug, um die restlichen Zeichenelemente, welche nicht unterscheidungskräftig seien, zu kompensieren. Denn der Gesamteindruck werde klar vom nicht unterscheidungskräftigen Element des QR Codes dominiert.

H.

Mit unaufgeforderter Replik vom 12. Juni 2018 erwiderte die Beschwerdeführerin insbesondere, dass die Vorinstanz selbst das Kreuz in der Mitte des QR Codes ohne weiteres erkannt habe und als separates Zeichenelement charakterisiere. Dieses zusätzliche Kreuzelement werde gemäss Vorinstanz auch nicht als funktional aufgefasst, weshalb es als Herkunftshinweis für Dienstleistungen dienen könne. Dass das Kreuz lediglich einen kleinen Teil des gesamten Zeichens ausmache, könne für sich noch nicht ausreichen, die Unterscheidungskraft insgesamt zu verneinen.

I.

Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt. Auf weitere Ausführungen wird, soweit erheblich, in den Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Als Markenmelderin und Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 22a Abs. 1 Bst. c VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und der Rechtsvertreter hat sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

1.2 Im Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht wird der Streitgegenstand anhand der angefochtenen Verfügung sowie den Beschwerdeanträgen definiert, wobei sich dieser hernach grundsätzlich lediglich verengen und um nicht streitige Punkte reduzieren, nicht aber ausweiten kann (BGE 136 II 457 E. 4.2; Urteil des BVGer B-5685/2018 vom 9. Juli 2020 E. 6.1.2 "Quick Mill [fig.]" ; vgl. auch ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, S. 120 Rz. 2.213). Entsprechend werden die im vorinstanzlichen Verfahren von der Beschwerdeführerin getätigten Einschränkungen bezüglich des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses sowie bezüglich der Wiedergabe des Zeichens mit negativem Farbanspruch berücksichtigt (vgl. auch Urteil des BVGer B-2792/2017 vom 20. Juni 2019 E. 1.4 "IGP").

2.

2.1 Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz [MSchG], SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen, das geeignet ist, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Art. 1 Abs. 2 MSchG zählt Beispiele von Markenformen auf. Danach können Marken auch aus bildlichen Darstellungen bestehen, weshalb grundsätzlich auch Flächenmuster als

Marke registriert werden können (BVGE 2007/36 E. 4.2 "Webstamp [fig.]" ; Urteil des BVGer B-2655/2013 vom 17. Februar 2014 E. 3.5 "Flächenmuster [fig.]" m.w.H.; Entscheid der [RKGE] vom 6. Juli 2004, sic! 2004, S. 853 E. 2 "Formes répétitives [3D]"; MICHAEL NOTH/FLORENT TOUVENIN, in: Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2017, 2. Aufl. Art. 1 Rz. 60).

2.2 Gemeingut nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die entweder für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind oder welchen die für die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung erforderliche Unterscheidungskraft fehlt und damit nicht als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden werden (Urteil des BVGer B-3528/2012 vom 17. Dezember 2013 E. 2.1 "Venus [fig.]" ; EUGEN MARBACH, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, Rz. 116 ff.). Die Unterscheidungskraft beurteilt sich aus Sicht der Abnehmer; neben Endabnehmern zählen zu diesen auch Marktteilnehmer vorgelagerter Stufen (Urteile des BGer 4A.528/2013 vom 21. März 2014 E. 5.1 "ePostSelect" sowie 4A.6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.3 "Wilson"). Die Freihaltebedürftigkeit beurteilt sich aus Sicht der aktuellen und potentiellen Konkurrenten des Markenanmelders, die mindestens ebenfalls ein virtuelles Interesse haben, das Zeichen für entsprechende Waren oder Dienstleistungen zu verwenden (Urteile des BVGer B-3549/2013 vom 8. Oktober 2014 E. 4 "Palace [fig.]" sowie B-4763/2012 vom 16. Dezember 2013 E. 2.2 "Betonhülse"; EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 1/2007, S. 11).

2.3 Flächenmuster, die nicht auf die Ausstattung oder Form der Ware hinweisen oder diese nachzeichnen, können als Marke geschützt werden. Ist ein Element eines Flächenmusters technisch bedingt oder wird es nur ästhetisch-dekorativ und nicht kennzeichnend verstanden, hat es ähnlich wie ein Element einer Formmarke eine schwächere Wirkung als ein auffälliger Bestandteil, der mit kennzeichnender Wirkung für eine betriebliche Herkunft steht (Urteile des BVGer B-2655/2013 vom 17. Februar 2014 E. 3.6 "Flächenmuster [fig.]" sowie B-7506/2006 vom 21. März 2007 E. 4 "Karo-muster [fig.]/Karomuster [fig.]" ; RKGE in: sic! 2004, 854 E. 4 "Formes répétitives [3D]"; vgl. BGE 129 III 518 ff. E. 2.4 "Lego [3D]", BGE 120 II 310 E. 3b "The Original [3D]"; vgl. MICHAEL NOTH/FLORENT TOUVENIN, in: Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2017, 2. Aufl. Art. 1 Rz. 60). Sobald die flächige Gestaltung üblich ist, wirken blosse Muster jedoch meistens rein dekorativ und es fehlt ihnen die Unterscheidungskraft. Banale Ausstattungselemente wie Etiketten, Ornamente, Zierstreifen, Steppnähte oder

ähnliches sind regelmässig freihaltebedürftig, insbesondere wenn sie auch branchenüblich sind. Dekorative Figuren wie Ziernähte werden vom Abnehmer vermutungsweise auch nicht markenmässig verstanden (EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 325 ff.). Insbesondere gelten solche Zeichen als Gemeingut, die weder in ihren Elementen noch in ihrer Kombination vom Erwarteten und Gewohnten abweichen und daher mangels Originalität im Gedächtnis der Abnehmer nicht haften bleiben. Die Gemeinfreiheit ist insbesondere danach zu beurteilen, ob im beanspruchten Waren- oder Dienstleistungsbereich ähnliche Muster bekannt sind, von denen sich das beanspruchte Muster nicht durch seine Originalität abhebt. Dabei ist nach konstanter bundesgerichtlicher Rechtsprechung die Originalität der Abweichungen im Vergleich zu den bisher im beanspruchten Warenssegment üblichen Mustern zu bestimmen, wenn zu beurteilen ist, ob ein bestimmtes Gestaltungsmittel als Herkunftshinweis im Sinne des Markenrechts verstanden werde (vgl. BGE 133 III 345 f. E. 3.1, 3.3 "Verpackungsbehälter [3D]" m.w.H.).

2.4 Eine Marke ist nach Art. 2 Bst. d MSchG absolut schutzunfähig, wenn sie gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstösst. Zeichen, deren Markeneintragung durch Staatsvertragsrecht oder durch Bundesrecht untersagt ist, sind im Sinne von Art. 2 Bst. d MSchG rechtswidrig (Urteil des BGer 4A_674/2010 vom 6. April 2011 E. 2 "Zacapa"). Das absolute Eintragungshindernis der Rechtswidrigkeit ist von Amtes wegen zu berücksichtigen (MICHAEL NOTH, in: Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2017, 2. Aufl., Art. 2 lit. d Rz. 27 f.). Diese Regelung erfasst insbesondere Zeichen, die das Recht an staatlichen Hoheitszeichen, Wappen und Flaggen, Namen und Kennzeichen von internationalen zwischenstaatlichen Organisationen oder geografischen Herkunftsbezeichnungen verletzen (Urteil des BGer 4A_101/2007 vom 28. August 2007 E. 3 "Doppeladler").

3.

3.1

Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist, ohne dabei die Auffassung spezialisierter Verkehrskreise oder Zwischenhändlerinnen und -händler aus den Augen zu verlieren, besonders die Auffassung der Endabnehmer und -abnehmerinnen massgebend, wenn diese die grösste Teilmenge bilden (vgl.

EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007, S. 3; Urteil des BVGer B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 "Luminous"). Im Einzelfall ist somit zu bestimmen, an welche Abnehmerkreise sich das fragliche Produkt richtet (Urteil des BGer 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.3 f. "Wilson").

3.2 Die Beschwerdeführerin beansprucht für das strittige Zeichen eine Vielzahl von Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 38 und 45. Bei den Dienstleistungen der Klasse 35 handelt es sich in erster Linie um solche betreffend Buchführung oder allgemein Führung eines Gewerbes, bei den Dienstleistungen der Klasse 36 um solche, betreffend Zahlungsabwicklung und damit verbundene Dienste und bei den Dienstleistungen der Klasse 38 um solche, betreffend die elektronische Kommunikation bzw. Weiterleitung von Daten und das Betreiben der entsprechenden Netzwerke. Die Dienstleistungen der Klasse 45 betreffen die Identifikation von bezahlenden Personen. Die Dienstleistung der Klasse 35 richten sich in erster Linie an Fachhändler und kaum an Endkunden. Die Dienstleistungen der Klasse 36 und 38 hingegen werden sowohl von Zwischenhändlern bzw. von Dienstleistern aus dem Geschäftsverkehr als auch vom allgemeinen Publikum beansprucht. Die Dienstleistung der Klasse 45 richtet sich wiederum an Fachpersonen. Insgesamt bestehen die Verkehrskreise vorliegend daher sowohl aus Fachpersonen als auch aus dem allgemeinen Publikum.

4.

4.1 Das strittige Zeichen besteht aus einem sog. QR Code (Quick Response Code), welcher in der Mitte ein gleichschenkliges helles Kreuz auf quadratischem dunklem Grund mit weissem Rahmen aufweist. Das Zeichen wurde mit einem Disclaimer versehen, welcher einen negativen Farbanspruch beinhaltet. Dieser lautet: *"Das in der Marke enthaltene Kreuz wird weder in weiss auf rotem Grund noch in rot auf weissem Grund noch in einer anderen zu Verwechslungen mit dem Schweizer Kreuz oder dem Zeichen des Roten Kreuzes führenden Farbe wiedergegeben."*

4.2 QR Codes bestehen aus einer quadratischen Matrix aus schwarzen und weissen Pixeln, mit welchen kodierte Daten in binärer Form dargestellt werden können. Ein QR Code ist folglich maschinenlesbar und kann von einem mit entsprechender Software und Kamera ausgerüstetem Endgerät eingelesen und verarbeitet werden (QR code.com, www.qrcode.com/en/about/, abgerufen am 18. August 2020). Damit wird das händige Eingeben von Daten in ein Endgerät überflüssig gemacht und

durch das schnellere Erfassen der Daten via Kamera ersetzt. Durch die unterschiedliche Grösse und Anordnung der Pixel können diverse Daten in einen QR Code kodiert und entsprechend wiedergegeben werden (www.qrcode-generator.de, abgerufen am 18. August 2020). Diese Pixelmatrix ist dabei durch Menschen nicht oder nur mit enormem Aufwand zu entziffern. Der Inhalt des vorliegend als Marke beanspruchten QR Codes wird von einem herkömmlichen Smartphone mit QR Code Erkennung folgendermassen wiedergegeben "BV01 CH4431999123000889012 Robert Schneider SA 2501 Biel/Bienne CH 3949.75 EUR Rutschmann Pia Markt-gasse 28 9400 Rorschach CH 210000000003139471430009017 20180701 Drucksteuerung für den Versand".

4.3 Die Mitte eines QR Codes muss nicht zwingend kodiert werden und kann entweder ganz offengelassen oder anderweitig verwendet werden ([QR code.com](http://QRcode.com), www.qrcode.com/en/codes/, abgerufen am 18. August 2020; Gabler Wirtschaftslexikon, www.wirtschaftslexikon.gable.de, abgerufen am 18. August 2020). Das vorliegend im QR Code enthaltene Kreuz ist aus technischer Sicht daher nicht notwendig und kann als ein zusätzliches Element aufgefasst werden.

5.

5.1 Die Vorinstanz wies das Markeneintragungsgesuch aufgrund fehlender Unterscheidungskraft nach Art. 2 Bst. a MSchG zurück. Ergänzend machte sie allerdings auch Ausführungen zur Markenfähigkeit nach Art. 1 Abs. 1 MSchG, wonach Zeichen, die kognitiv nicht erfasst werden können, nicht markenfähig seien. Die Vorinstanz lässt allerdings offen, ob die Markenfähigkeit nach Art. 1 Abs. 1 MSchG vorliegend zu verneinen sei.

5.2 Richtig in diesem Zusammenhang ist die Erläuterung der Vorinstanz, dass für ein Konzept kein Markenschutz erteilt werden kann. Das Konzept, beliebige Zahlen und Wörter mithilfe einer maschinenlesbaren Matrize in einem Quadrat abzubilden, kann nicht markenrechtlich geschützt werden. Eine konkrete und spezifizierte Anordnung von Rechtecken innerhalb eines Quadrats, welche durch entsprechende Soft- und Hardware ausgelesen werden kann, ist als Bildmarke nach Art. 1 Abs. 1 MSchG indes grundsätzlich nicht zu beanstanden (vgl. E. 2.1 oben). So wie das Markeneintragungsgesuch der Beschwerdeführerin gestellt wurde, wird Schutz ersucht für einen QR Code mit maschinenlesbar dargestelltem Inhalt "BV01 CH4431999123000889012 Robert Schneider SA 2501 Biel/Bienne CH 3949.75 EUR Rutschmann Pia Markt-gasse 28 9400 Rorschach CH

210000000003139471430009017 20180701 Drucksteuerung für den Versand", welcher im Zentrum ein helles Kreuz auf dunklem Grund enthält und zudem mit einem negativen Farbanspruch versehen ist. Mit Bezug zu Art. 1 Abs. 1 MSchG ist dieses Gesuch nicht zu beanstanden.

6.

6.1 Die Zurückweisung des Markeneintragungsgesuchs begründet die Vorinstanz mit der fehlenden Unterscheidungskraft nach Art. 2 Bst. a MSchG. Denn einerseits diene ein QR Code nicht der unmittelbaren Kommunikation zwischen Waren- oder Dienstleistungsanbietern und -abnehmern, sondern sei ein Zeichen technischer Natur, das als maschinenlesbarer Code konzipiert sei und dessen Funktion darin bestehe, die automatische Übertragung, Wiedergabe und gegebenenfalls Verarbeitung von Daten zu ermöglichen. Andererseits fehle einem QR Code aufgrund der zu hohen Komplexität die konkrete Unterscheidungskraft, da die Einzelheiten vom Menschen nicht erfasst und erinnert werden könnten.

6.2 Zurecht führt die Beschwerdeführerin in ihren Eingaben nichts gegen die Einschätzung an, wonach der QR Code keine Unterscheidungskraft nach Art. 2 Bst. a MSchG besitze. Die technische Bedingtheit des QR Codes sowie das von Menschen kaum zu memorisierende Muster von Vierecken kann den relevanten Verkehrskreisen keine Herkunft einer Ware oder einer Dienstleistung vermitteln. Der funktionale Teil eines QR Codes wurde somit von der Vorinstanz mit Recht als nicht unterscheidungskräftig angesehen.

7.

7.1 Weiter identifiziert die Vorinstanz ein zusätzliches Element, neben der Matrix des QR Codes, nämlich ein helles Kreuz auf dunklem Grund mit weisser Umrahmung, welches durch einen negativen Farbanspruch beschränkt wird. Diesem zusätzlichen Element misst die Vorinstanz durchaus Unterscheidungskraft zu, insbesondere da der negative Farbanspruch eine Verwechslung mit dem Schweizerkreuz bzw. einem Hoheitszeichen ausschliesse. Der Farbanspruch hat folgenden Wortlaut: *"Das in der Marke enthaltene Kreuz wird weder in weiss auf rotem Grund noch in rot auf weissem Grund noch in einer anderen zu Verwechslungen mit dem Schweizer Kreuz oder dem Zeichen des Roten Kreuzes führenden Farbe wiedergegeben."* Hierzu erläutert die Vorinstanz weiterführend, dass eine

schwarz/weisse Wiedergabe des Kreuzes von diesem Disclaimer miterfasst würde und entsprechend ebenfalls ausgeschlossen sei.

7.2 Die Beurteilung des vorliegenden Zeichenelements mit dem genannten Disclaimer betrifft zwei Fallkonstellationen, welche sich jeweils auf unterschiedliche gesetzliche Grundlagen stützen, nämlich Art. 2 Bst. a MSchG sowie Art. 2 Bst. d MSchG. Es ist daher dienliche, diese Fallkonstellationen auch differenziert zu behandeln.

7.2.1 Die Bundesversammlung beschloss am 21. Juni 2013 eine Totalrevision des Bundesgesetzes über den Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen (Wappenschutzgesetz, WSchG, SR232.21; AS 2015 3679). Das WSchG trat am 1. Januar 2017 in Kraft, ebenso die neue Verordnung über den Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen (Wappenschutzverordnung, WSchV, SR 232.211). Die Änderungen des Gesetzes betrafen unter anderem den Gebrauch des Schweizerkreuzes und des Schweizerwappens. Die Nutzung des Schweizerwappens ist nach dem totalrevidierten Gesetz der Eidgenossenschaft vorbehalten (Art. 8 WSchG). Das Schweizerkreuz hingegen darf unter gewissen Voraussetzungen von jedermann benützt werden (vgl. Urteil des BVGer vom 19. August 2020 E. 2.3 "Weiterbenützung Schweizerwappen").

Da das Markeneintragungsgesuch in schwarz/weiss verfasst ist, würde das Zeichen grundsätzlich Schutz in allen Farben bzw. Farbkombinationen erhalten. Es wäre folglich denkbar, dass das Zeichen ein weisses Kreuz auf rotem Grund und damit ein Schweizer Kreuz enthielte. Nach der genannten Revision des WSchG und den weiteren in der sog. Swissness Vorlage enthaltenen Gesetzen (vgl. BBL 2009 8533 ff.), verstösst die Verwendung des Schweizer Kreuzes grundsätzlich nicht mehr gegen Art. 2 Bst. d MSchG. Die Anforderungen an die Unterscheidungskraft nach Art. 2 Bst. a MSchG müssen indes nach wie vor erfüllt sein.

Das vorliegend zu untersuchende Zeichenelement ist ein gleichschenkliges helles Kreuz auf dunklem Grund in einer quadratischen Umrandung. Wird dieses Kreuz in Weiss und der Grund in Rot gehalten, entspricht dieser im Zentrum des QR Codes enthaltene Zeichenteil einem Schweizer Kreuz. Um unterscheidungskräftig zu sein, muss sich ein Zeichen als Identifikation von Waren oder Dienstleistungen eignen und damit als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden werden (vgl. E. 2.1 oben). Ein Zeichen, welches wie ein Schweizer Kreuz aussieht und darüber

hinaus keine weiteren wesentlichen Merkmale besitzt, vermag keine Waren oder Dienstleistungen zu identifizieren. Es ist auch kein Hinweis auf eine betriebliche Herkunft, sondern weist vielmehr auf einen Zusammenhang mit der Schweiz hin. Ein weisses gleichschenkliges Kreuz auf rotem quadratischem Grund ist damit nicht unterscheidungskräftig. Der quadratische Rahmen ist rein dekorativ und fügt keinerlei Unterscheidungskraft hinzu. In Kombination mit dem nicht unterscheidungskräftigen QR Code ergibt sich somit keine Unterscheidungskraft für das vorliegende Zeichen, wenn das mittige Zeichenelement als weisses Kreuz auf rotem Grund ausgestaltet ist.

7.2.2 Vollständigkeitshalber sei zudem gesagt, dass eine Wiedergabe des Zeichens, bei welcher das im Zentrum stehende Kreuz in Rot aufweissem Grund gehalten ist, unzulässig sein könnte, sofern diese überhaupt von der Anmeldung abgedeckt ist, was vorliegend fraglich ist (vgl. hierzu etwa BGE 134 III 406 E. 6.2.2 "VSA/ASA [fig.]"). Denn eine solche Wiedergabe könnte mit dem Zeichen des Roten Kreuzes verwechselt werden und ist gemäss Art. 1 i.V.m. Art. 7 des Bundesgesetzes betreffend den Schutz des Zeichens und des Namens des Roten Kreuzes (Rotkreuzgesetz, SR 232.22) bzw. aufgrund von Art. 2 Bst. d MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen.

Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass das vorliegende Zeichen für andere Farbkombinationen als weisses Kreuz auf rotem Grund bzw. rotes Kreuz aufweissem Grund durchaus unterscheidungskräftig sein kann, wie das die Vorinstanz auch feststellt.

7.2.3 Vorliegend wurden diese zwei problematischen Ausgestaltungen des beanspruchten Zeichens durch einen Disclaimer wegbedungen. Ein solcher Disclaimer ist grundsätzlich geeignet, um einem andernfalls unzulässigen Zeichen Markenschutz zu gewähren (vgl. Urteil des BVGer B-2792/2017 vom 20. Juni 2019 E. 5.1 "IGP"). Allerdings weist der im Markeneintragungsgesuch formulierte Disclaimer eine Schwäche auf, worauf im Folgenden einzugehen ist.

7.3 Der aktuelle Disclaimer besagt explizit, dass das Kreuz weder in weiss auf rotem Grund noch rot aufweissem Grund abgebildet werden darf. Weitere Farben, welche eine Verwechslung mit dem Schweizer Kreuz oder dem Zeichen des Roten Kreuzes herbeiführen könnten, dürfen ebenfalls nicht verwendet werden. Damit ist implizit auch eine Wiedergabe in schwarz/weiss ausgeschlossen. Denn ein weisses Kreuz auf schwarzem

Grund würde nach wie vor als Hinweis auf die Schweiz und nicht auf eine betriebliche Herkunft verstanden, womit auch ein weisses Kreuz auf schwarzem Grund ohne Unterscheidungskraft wäre (vgl. E. 7.2.1. oben).

Zum umgekehrten Fall des schwarzen Kreuzes aufweissem Grund ist vollständigshalber zu sagen, dass im offiziellen Geschäftsverkehr des Roten Kreuzes die schwarz/weisse Wiedergabe des Kreuzes üblich ist (vgl. bezüglich Wappen: Botschaft vom 18. November 2009 zur Änderung des Markenschutzgesetzes und zu einem Bundesgesetz über den Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen, BBl 2009, 8628). Entsprechend wäre eine derartige Wiedergabe ebenfalls unzulässig. Dieser Umstand bringt zwei Komplikationen mit sich, die folgend besprochen werden.

7.3.1 Die Funktion eines Disclaimers ist es, Klarheit darüber zu verschaffen, welche Waren oder Dienstleistungen bzw. welche möglichen Farben der Marke vom Markenschutz nicht erfasst werden und daher von anderen Marktteilnehmern vorbehaltlich anderer Verbote verwendet werden können. Diese Disclaimer werden im öffentlich zugänglichen Markenregister bei der entsprechenden Eintragung vermerkt. Damit die erforderliche Klarheit eines solchen Disclaimers gegeben ist, sollten allerdings möglichst präzise Angaben dazu gemacht werden, was nicht Teil des Markenschutzes ist und gleichzeitig möglichst wenig auf unbestimmte Rechtsbegriffe abgestellt werden. Es scheint daher geboten, dass im vorliegenden Disclaimer auch die Wiedergabe in schwarz/weiss aufgenommen wird. Denn eine solche Wiedergabe wird der geübte Markenrechtsexperte wohl schnell als eine Nutzung "*(...) in einer anderen zu Verwechslungen mit dem Schweizer Kreuz oder dem Zeichen des Roten Kreuzes führenden Farbe (...)*" erkennen. Einem Laien, wie etwa anderen Marktteilnehmern, dürfte dies allerdings nicht unmittelbar klar sein. Entsprechend rechtfertigt es sich, den Disclaimer dahingehend anzupassen, dass die unzulässige schwarz/weisse Wiedergabe nicht nur implizit sondern auch explizit erwähnt wird.

7.3.2 Dies führt sogleich zur zweiten Problematik im Zusammenhang mit dem Disclaimer. Eine schwarz/weisse Wiedergabe des Kreuzes ist für das vorliegende Zeichen unzulässig, unabhängig davon, ob dies der Disclaimer lediglich impliziert oder explizit ausdrückt (vgl. E. 7.3.1 oben). Im Markenregister sowie im vorliegenden Urteil ist die Marke der Einfachheit halber dennoch schwarz/weiss wiedergegeben. Für die vorliegende Beurteilung der Unterscheidungskraft und für allfällige künftige Beurteilungen der

Kennzeichnungskraft ergibt sich somit die etwas merkwürdige Situation, dass ein Zeichen beurteilt wird, dessen Wiedergabe allerdings nicht in einer markenrechtskonformen Art geschieht. Das ist zwar unglücklich, aber dennoch kein Hinderungsgrund, die jeweils geforderten Beurteilungen vorzunehmen und die korrekten Schlüsse zu ziehen (für die vorliegende Beurteilung der Unterscheidungskraft vgl. E 7.2.1 f. oben). Entsprechend steht die Tatsache, dass das Zeichen an und für sich im Markenregister nicht markenkonform wiedergegeben wird, einer Eintragung nicht entgegen.

7.4 Somit kann festgehalten werden, dass das Zeichenelement in der Mitte des QR Codes, das gleichschenklige helle Viereck auf dunklem Grund, eine gewisse Unterscheidungskraft besitzt, sofern es wie im Disclaimer beschrieben, weder schwarz/weiss, noch rot/weiss oder weiss/rot wiedergegeben wird.

8.

8.1 Die Vorinstanz kommt in ihrer Beurteilung der Unterscheidungskraft des gesamten Zeichens zum Schluss, dass das Zeichen derart vom nicht unterscheidungskräftigen Teil des Zeichens geprägt sei bzw. dass das unterscheidungskräftige Element schlicht zu klein sei, um dem Zeichen insgesamt Unterscheidungskraft zu attestieren. Dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden.

8.2 Vorab muss der vorliegende Fall von der Rechtsprechung abgegrenzt werden, welche eine Kombination von Zeichenelementen betrifft, die für sich genommen jeweils keine Unterscheidungskraft besitzen. Bei dieser Konstellation hat das Bundesgericht in der Tat festgehalten, dass ein Zeichen nicht unterscheidungskräftig ist, welches überwiegend von Elementen des Gemeingutes geprägt ist (BGE 120 II 307 E. 3b) "The Original"). Dies betrifft indes wie besagt den Fall, bei welchem keines der Zeichenelemente unterscheidungskräftig ist und zudem die Kombination der vorhandenen nicht unterscheidungskräftigen Elemente keine Eigenheiten aufweisen oder vom Gewohnten und Erwarteten abweichen und dadurch im Gedächtnis der Abnehmer haften bleiben (BGE 120 II 307 E. 3b) "The Original"). Dies trifft vorliegend gerade nicht zu, da ein unterscheidungskräftiges Element vorhanden ist, weshalb auch die entsprechende Argumentation bezüglich der überwiegenden Prägung durch gemeinfreie Teile nicht bemüht werden sollte.

8.3 Weiter argumentiert die Vorinstanz, das unterscheidungskräftige Element des Kreuzes in der Mitte des QR Codes sei zu klein, um dem gesamten Zeichen Unterscheidungskraft zu verleihen und sei vergleichbar mit der Situation, in welcher eine nicht unterscheidungskräftige Form mit einem zu kleinen zweidimensionalen Element ergänzt würde. Die Vorinstanz verweist beispielhaft auf das Urteil des BVGer vom 29. September 2017 B-5341/2015 E. 10.2.3 "instrument d'écriture".

8.4 Hierzu ist festzuhalten, dass die Grösse eines Elementes alleine nicht das entscheidende Kriterium ist, ob dieses Element einem Zeichen Unterscheidungskraft verleiht oder nicht. Die Unterscheidungskraft wird stets anhand des Gesamteindrucks beurteilt (vgl. E. 2.3 oben). Es ist bspw. durchaus denkbar, dass ein Element sehr gross ist, aber nichts zur Unterscheidungskraft hinzufügt oder umgekehrt, ein sehr distinktives Element zwar klein, aber sehr auffällig ist und dadurch viel zur Unterscheidungskraft beiträgt. Die Grösse alleine ist daher wenig aussagekräftig über die Unterscheidungskraft eines Zeichenelements.

8.5 Vorliegend ist das helle Kreuz auf dunklem Grund umgeben vom nicht unterscheidungskräftigen Muster der Rechtecke des QR Codes. Dieses Muster des QR Codes besteht im Verhältnis zum Kreuz aus sehr viel kleineren Vierecken. Durch diesen Grössenunterschied hebt sich das Kreuzelement recht klar vom Muster des QR Codes ab. Weiter legt die Beschwerdeführerin zahlreiche Beispiele von QR Codes ins Recht, bei denen in der Mitte eine Marke oder ein anderweitig individualisiertes Zeichen steht. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass für die relevanten Verkehrskreise eine gewisse Gewöhnung darin besteht, in der Mitte eines QR Codes ein Kennzeichen zu sehen (zur Gewöhnung der Verkehrskreise an eine bestimmte Übung im Markt vgl. Urteil des BGer 4A_363/2016 vom 7. Februar 2017 E. 3.3.4. "Rote Damenschuhsohle"). Anders als in den von der Vorinstanz zitierten Fällen, in denen allfällig unterscheidungskräftige Elemente im Gesamteindruck des Zeichens untergingen, kann vorliegend nicht davon gesprochen werden, dass das helle Kreuz auf dunklem Grund im Gesamteindruck verschwindet. Das vorliegende Zeichen reiht sich vielmehr in die Rechtsprechung über Zeichen, deren Banalität durch unterscheidungskräftige Elemente kompensiert wurde und im Gesamteindruck als unterscheidungskräftig erachtet wurden (vgl. Urteile des BVGer B-2294/2018 vom 21. März 2019 E. 5.5.3. "ALEXANDRA Laurent-Perrier [3D]", B-1061/2017 vom 7. August 2018 E. 7.3.3. und 7.3.4. "Nussknackermännchen [3D]" m.w.H., B-6201/2017 vom 16. November 2018 E. 4.5.5 "1800 Cristalino [fig.]")

Nach dem Gesagten kann festgehalten werden, dass das helle Kreuz auf dunklem Grund als selbständiges Zeichenelement klar erkennbar ist. Weiter ist auch davon auszugehen, dass die Verkehrskreise diesem Element eine individualisierende Eigenschaft zumessen. Im Gesamteindruck und unter Berücksichtigung des angepassten Disclaimers ist das Zeichen daher unterscheidungskräftig.

9.

Bezüglich einer möglichen Freihaltebedürftigkeit des Zeichens ist anzuführen, dass das vorliegende Zeichen keinen Schutz des QR Codes an und für sich mitbringt, sondern dieser vielmehr ein nicht unterscheidungskräftiges Element des strittigen Zeichens ist. Demnach sind andere Marktteilnehmer nicht daran gehindert, einen QR Code zu verwenden, unabhängig davon, ob dessen Zentrum ebenfalls mit einem weiteren Element versehen ist oder nicht (vgl. hierzu auch Urteil des BVGer B-2724/2007 vom 17. Oktober 2007 E. 6.2.7 "Verpackung [3D]").

Die Beschwerde ist demnach gutzuheissen und das Zeichen zum Markenschutz zuzulassen.

10.

10.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG). Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss nach Rechtskraft des Urteils zurückzuerstatten.

10.2 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 notwendig erwachsenen Kosten fest (Art. 14. Abs. 2 Satz 2 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]). Im vorliegenden Fall erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 4'200.– als angemessen.

10.3 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 Abs. 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, 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. Ziffer 1 der Verfügung vom 20. März 2018 wird aufgehoben. Die Vorinstanz wird angewiesen, die Bildmarke des Gesuchs CH Nr. 62553/2016 "QR-Code (fig.)" für die beanspruchten Dienstleistungen gemäss Sachverhalt Bst. B einzutragen. Die Eintragung wird beschränkt durch den Disclaimer *"Das in der Marke enthaltene Kreuz wird weder in weiss auf rotem Grund noch in rot auf weissem Grund noch in schwarz/weiss oder einer anderen zu Verwechslungen mit dem Schweizer Kreuz oder dem Zeichen des Roten Kreuzes führenden Farbe wiedergegeben."*

2.

Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 3'000.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurückerstattet.

3.

Der Beschwerdeführerin wird zulasten der Vorinstanz eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 4'200.- zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde;
Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 62553/2016; Gerichtsurkunde)
- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement EJPD (Gerichtsurkunde)

Die vorsitzende Richterin:

Der Gerichtsschreiber:

Vera Marantelli

Lukas Abegg

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 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Händen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). 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 (Art. 42 BGG).

Versand: 20. Oktober 2020