

## **BGE 134 III 314**

Bundesgericht (BGE), 2008-03-11, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_134 III 314](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_134_III_314)

FR: ATF 134 III 314

IT: DTF 134 III 314

### **Regeste**

Regeste Art. 1, Art. 2 lit. a MSchG; markenrechtliche Schutzfähigkeit eines Einzelbuchstabens. Ein alleinstehender Buchstabe weist die Begriffsmerkmale einer Marke nach Art. 1 MSchG auf. Da ein Einzelbuchstabe an sich, d.h. ohne jegliche originelle oder phantasiereiche graphische Merkmale, dem Gemeingut angehört, setzt ein markenrechtlicher Schutz voraus, dass sich das Zeichen im Verkehr als Marke durchgesetzt hat (Art. 2 lit. a MSchG). Die Verkehrsdurchsetzung begründet aber dann keinen markenrechtlichen Schutz, wenn am Zeichen ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht (E. 2.3).

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Die Vorinstanz ist bei der Prüfung der Frage, ob die Marke CH 506 766 M-JOY und das Zeichen M-joy (fig.) mit den beiden Marken CH 369 547 M und CH 406 736 M verwechselbar sind, davon BGE 134 III 314 S. 318 ausgegangen, dass eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr ausgeschlossen sei, wenn das als verletzt gerügte Zeichen gar nicht schutzfähig sei. Da am Grossbuchstaben "M" ein absolutes Freihaltebedürfnis bestehe, sei dieser als solcher nicht schutzfähig, weshalb den Marken CH 369 547 M und CH 406 736 M nur in Verbindung mit ihrer graphischen Gestaltung kennzeichnende Kraft zukommen könne. Da die graphische Gestaltung der Marken CH 369 547 M und CH 406 736 M keine originellen Elemente aufweise, komme eine Schutzfähigkeit nur bei einer Durchsetzung der Zeichen im Verkehr in Betracht. Ein Beweisverfahren zur Frage der Verkehrsdurchsetzung könne jedoch unterbleiben, da eine Verwechselbarkeit der beiden Marken mit der Marke CH 506 766 M-JOY und dem Zeichen M-joy (fig.) selbst bei Bejahung einer Verkehrsdurchsetzung bzw. unter Annahme der von der Beschwerdeführerin behaupteten hohen Bekanntheitswerte der beiden Marken zu verneinen wäre. Auch wenn nämlich von einer Verkehrsdurchsetzung der beiden Marken CH 369 547 M und CH 406 736 M auszugehen wäre, sei eine Verwechslungsgefahr, die auf der Übereinstimmung der verwendeten Grossbuchstaben beruhe, aufgrund des absoluten Freihaltebedürfnisses des Einzelbuchstabens "M" rechtlich von vornherein irrelevant. Gestützt auf diese Erwägung blendete die Vorinstanz dieses Element bei der Beurteilung der Verwechselbarkeit aus und verglich ausschliesslich die graphische Darstellung der verschiedenen Zeichen.

#### **E. 2.1**

Die Beschwerdeführerin bringt vor, dass am Grossbuchstaben "M" weder gemäss Gesetz noch gemäss Rechtsprechung ein absolutes Freihaltebedürfnis bestehe, wie dies die Vorinstanz erwogen habe. Die Begründung der Vorinstanz, wonach es keine Produkte oder Dienstleistungen gebe, in Bezug auf welche einzelne Buchstaben des Alphabets zur

Kennzeichnung allgemein nicht erforderlich seien, sei unhaltbar. Selbstverständlich könnte der Inhaber einer Wort- bzw. Buchstabenmarke "M" nicht verhindern, dass andere Marken diesen Buchstaben enthalten. Die Wirtschaftsteilnehmer könnten aber nach Ansicht der Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit ihren Produkten oder Dienstleistungen ohne weiteres auf den Buchstaben "M" in Alleinstellung oder als vorangestelltes Präfix verzichten. Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz vor, den Schutzbereich ihrer Marken CH 369 547 M und CH 406 736 M zu Unrecht auf die konkrete graphische Gestaltung eingeschränkt und damit Art. 1 Abs. 2 sowie Art. 2 lit. a MSchG (SR 232.11) verletzt zu haben. BGE 134 III 314 S. 319

## **E. 2.2**

Die Beschwerdegegnerin stellt sich auf den Standpunkt, die Beschwerdeführerin verfüge gerade über keine reine Wortmarke, die allein aus dem Buchstaben "M" bestehe. Der Gesetzestext ( Art. 1 Abs. 2 MSchG ) spreche von "Buchstaben", nicht von "einzelnen Buchstaben". Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ( BGE 131 III 121 E. 4.2) bestehe ein absolutes Freihaltebedürfnis an Worten, wie etwa Brot , Schuhe , Kleider , touring oder beau , bel , super , bon oder fin . Unter Berufung auf BGE 113 II 204 E. 3 S. 206 macht die Beschwerdegegnerin geltend, einzelne Buchstaben gälten als nichtregistrierungsfähige Typen- oder Sachbezeichnungen. Der Buchstabe "M" sei als Abkürzung aus dem täglichen Sprachgebrauch (z.B. als Grössenangabe "Medium") nicht wegzudenken, weshalb dem Versuch der Beschwerdeführerin, diesen Buchstaben für praktisch sämtliche Waren zu monopolisieren, entgegenzutreten sei. Das Bestehen einer Vielzahl von Marken Dritter mit dem Bestandteil "M" in Alleinstellung oder am Wortanfang dokumentiere das grosse Freihalteinteresse am einzelnen Buchstaben "M".

## **E. 2.3**

Im Zentrum des vorliegenden Verfahrens steht die Frage, ob ein alleinstehender Einzelbuchstabe eine Marke sein kann bzw. ob für solche Zeichen ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht und daher ein markenrechtlicher Schutz auch im Falle der Verkehrsdurchsetzung ausgeschlossen ist.

### **E. 2.3.1**

Gemäss Art. 1 Abs. 2 MSchG kommen als Marken insbesondere Wörter, Buchstaben, Zahlen, bildliche Darstellungen, dreidimensionale Formen oder Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben in Frage. Anders als das alte Markenschutzgesetz von 1890 (Bundesgesetz vom 26. September 1890 betreffend Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen [aMSchG; BS 2 S. 845]) sieht das geltende MSchG die markenrechtliche Schutzfähigkeit von Buchstaben ausdrücklich vor.

### **E. 2.3.2**

Da es sich bei einem einzelnen Buchstaben wie dem Grossbuchstaben "M", wie die Vorinstanz zutreffend festgestellt hat, um ein elementares Zeichen handelt, das dem Gemeingut angehört, ist zu prüfen, ob ein markenrechtlicher Schutz eines derartigen Zeichens in jedem Fall ausser Betracht fallen muss. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind nach Art. 2 lit. a MSchG Zeichen, die Gemeingut sind, sofern sie sich nicht als Marke für die BGE 134 III 314 S. 320 Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden. Zum Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG gehören nach der üblichen Einteilung, neben hier nicht zur Diskussion stehenden Freizeichen ( BGE 130 III

113 E. 3.1 S. 116 ff.) und Herkunftsangaben ( BGE 128 III 454 E. 2.1 S. 458), die elementaren Zeichen ( BGE 131 III 121 E. 4.3 S. 128) sowie beschreibende Angaben (EUGEN MARBACH, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, S. 33 ff.; LUCAS DAVID, Basler Kommentar, N. 5 zu Art. 2 MSchG ; CHRISTOPH WILLI, MSchG, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht, Zürich 2002, N. 34 zu Art. 2 MSchG ). Im Gegensatz zur Regelung von Art. 2 lit. b MSchG , die ein absolutes Freihaltebedürfnis vorsieht für Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind, behält Art. 2 lit. a MSchG für im Gemeingut stehende Zeichen einen markenrechtlichen Schutz im Falle der Verkehrsdurchsetzung ausdrücklich vor. Während sich demnach Zeichen, die als Gemeingut gelten, im Verkehr als Marke für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen durchsetzen können, lässt sich das Schutzhindernis bei den von Art. 2 lit. b MSchG erfassten Formen auch nicht durch Verkehrsdurchsetzung überwinden ( BGE 131 III 121 E. 2; BGE 129 III 514 E. 2.3 S. 518). Zeichen, die Gemeingut sind, können daher grundsätzlich nach Art. 2 lit. a MSchG mittels Durchsetzung im Verkehr Kennzeichnungskraft und markenrechtlichen Schutz erlangen, soweit im Einzelfall nicht ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht.

### **E. 2.3.3**

Elementare Zeichen werden als im wirtschaftlichen Verkehr unabdingbar und demzufolge Freihaltebedürftig erachtet; dennoch wird die Berücksichtigung einer allfälligen Verkehrsdurchsetzung durch markenmässigen Gebrauch in der Lehre nicht durchwegs ausgeschlossen (vgl. LUCAS DAVID, a.a.O., N. 31 ff. zu Art. 2 MSchG ; KAMEN TROLLER, Grundzüge des schweizerischen Immaterialgüterrechts, 2. Aufl., Basel/Genf/München 2005, S. 102; CHRISTOPH WILLI, a.a.O., N. 148-151 sowie N. 157 zu Art. 2 MSchG ; EUGEN MARBACH, a.a.O., S. 49 f.; vgl. auch IRÈNE JENE-BOLLAG, Die Schutzfähigkeit von Marke und Ausstattung unter dem Gesichtspunkt des Freihaltebedürfnisses, Basel 1981, S. 74 f.; ALOIS TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. II, 3. Aufl., Basel/Frankfurt a.M. 1983, S. 309 f.). Das Bundesgericht geht bei elementaren Zeichen unter Berücksichtigung der gesamten Umstände gegebenenfalls von einem absoluten BGE 134 III 314 S. 321 Freihaltebedürfnis aus, das durch Verkehrsdurchsetzung nicht überwunden werden kann. Die offensichtliche Banalität des betreffenden Zeichens allein ist jedoch nicht entscheidend ( BGE 131 III 121 E. 4.3 S. 129 mit Hinweisen). Von einem absoluten Freihaltebedürfnis, das eine Durchsetzung als Marke in jedem Fall ausschliesst, darf nur ausgegangen werden, wenn der Verkehr auf die Verwendung des Zeichens angewiesen ist, wobei diese Bedingung nicht allgemein, sondern im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen zu prüfen ist, für die das Zeichen bestimmt ist. Ein Markenschutz infolge Verkehrsdurchsetzung kann nicht von vornherein ausgeschlossen werden für ein banal erscheinendes Zeichen, falls dieses in einem konkreten Zusammenhang im geschäftlichen Verkehr nicht erforderlich ist, da es nicht allgemein gebräuchlich ist und durch zahlreiche gleichwertige Zeichen ersetzt werden kann ( BGE 131 III 121 E. 4.4 S. 130).

### **E. 2.3.4**

Bereits unter Geltung des aMSchG hatte das Bundesgericht alleinstehende Buchstaben als dem Gemeingut zuzurechnende Zeichen betrachtet ( BGE 113 II 204 E. 3 S. 206; BGE 109 II 256 E. 2; siehe nunmehr BGE 131 III 121 E. 4.1 S. 127; Urteil 4A.13/1995 vom 20. August 1996, E. 4a, Pra 86/1997 Nr. 73 S. 378 sowie sic! 2/1997 S. 159). Ausgehend von

der mangelnden Unterscheidungskraft solcher Zeichen wurde unter dem alten Recht etwa gewissen Buchstabenkombinationen die Eintragung in das Markenregister versagt (vgl. etwa den von der Beschwerdegegnerin zitierten BGE 113 II 204 E. 3 ["RFS" für Hard- und Software]). Anders als im vorliegenden Beschwerdeverfahren ging es dabei jeweils um das Eintragungsverfahren, wobei die ursprüngliche Unterscheidungskraft der beantragten Zeichen geprüft wurde, und eine Verkehrsdurchsetzung nicht in Frage stand. Die Möglichkeit eines markenrechtlichen Schutzes infolge Durchsetzung im Verkehr hatte das Bundesgericht auch bei den im konkreten Fall zurückgewiesenen Zeichen vorbehalten (siehe BGE 113 II 204 E. 3 S. 206; betreffend Zahlen: vgl. BGE 118 II 181 E. 3c; Urteil des Bundesgerichts vom 12. November 1974, Schweizerisches Patent-, Muster- und Markenblatt [PMMBl.] 1975 I S. 9; siehe auch IRÈNE JENE-BOLLAG, a.a.O., S. 74; ALOIS TROLLER, a.a.O., S. 309 f.).

### **E. 2.3.5**

Es ergibt sich, dass ein alleinstehender Buchstabe nach Art. 1 Abs. 2 MSchG grundsätzlich als Marke schutzfähig ist. Allerdings gehört ein Einzelbuchstabe an sich - das heisst ohne jegliche originelle oder phantasiereiche Merkmale - als Teil des BGE 134 III 314 S. 322 Buchstabenbestands dem Gemeingut an. Ein markenrechtlicher Schutz setzt demnach voraus, dass sich das Zeichen im Verkehr als Marke durchgesetzt hat. Dabei ist zu berücksichtigen, dass umso höhere Anforderungen an den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens zu stellen sind, je banaler dieses erscheint ( BGE 131 III 121 E. 7.4; BGE 130 III 328 E. 3.4 S. 333). Die Verkehrsdurchsetzung begründet aber dann keinen markenrechtlichen Schutz, wenn am Zeichen ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht. Dieses ist konkret im Hinblick auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu prüfen.

### **E. 2.4**

Im vorliegenden Fall bejahte die Vorinstanz ausgehend von der Erwägung, dass keine Produkte oder Dienstleistungen denkbar seien, "in Bezug auf welche gesagt werden könnte, dass einzelne Buchstaben des Alphabets zur Kennzeichnung allgemein nicht erforderlich sind", ein absolutes Freihaltebedürfnis einzelner Buchstabenzeichen. Sie prüfte hingegen nicht, ob die Verwendung des Einzelbuchstabens "M" in Alleinstellung oder als vorangestelltes Präfix als beschreibende Angabe für die vorliegend relevanten Schokoladenprodukte im wirtschaftlichen Verkehr unverzichtbar ist. Die Beschwerdegegnerin bringt vor, der Grossbuchstabe "M" sei als Abkürzung aus dem täglichen Sprachgebrauch, insbesondere als Grössenangabe ("Medium"), nicht wegzudenken. Dieser Ansicht kann im Hinblick auf Schokoladenprodukte nicht gefolgt werden. Es ist nicht ersichtlich, dass eine Beschreibung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, des Wertes oder sonstiger Merkmale solcher Waren mit dem einzelnen Grossbuchstaben "M" im wirtschaftlichen Verkehr erforderlich wäre. Ein absolutes Freihaltebedürfnis des Einzelbuchstabens "M" in Alleinstellung oder als vorangestelltes Präfix für die fraglichen Schokoladenprodukte kann demnach ausgeschlossen werden.

### **E. 2.5**

Zusammenfassend ergibt sich, dass der alleinstehende Grossbuchstabe "M" die Begriffsmerkmale einer Marke nach Art. 1 MSchG aufweist. Allerdings gehört das Zeichen "M" an sich, das heisst ohne jegliche originelle oder phantasiereiche graphische Merkmale, als Teil des Buchstabenbestands dem Gemeingut an. Der Grossbuchstabe "M" als solcher

ist daher vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, er hat sich im Verkehr gemäss Art. 2 lit. a MSchG durchgesetzt. Ein absolutes Freihaltebedürfnis im Hinblick auf die beanspruchten Schokoladenprodukte besteht nicht.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.