

BGer 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003

Bundesgericht, 2003-12-22, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A.5_2003

FR: TF 4A.5/2003 du 22 décembre 2003

IT: TF 4A.5/2003 del 22 dicembre 2003

Regeste

Register

Erwägungen

E. 1

Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht ist zulässig gegen Entscheide der Eidgenössischen Rekurskommission über die Verweigerung einer Markeneintragung (vgl. Art. 98 lit. e OG). Die Rekurskommission hat nicht im Widerspruchsverfahren nach Art. 31 ff. MSchG entschieden, so dass keine Ausnahme nach Art. 36 Abs. 3 MSchG gegeben ist. Die vorliegende Beschwerde wurde sodann rechtzeitig (Art. 106 OG) und formgenügend (Art. 108 OG) durch die vom angefochtenen Entscheid berührte Partei (Art. 103 lit. a OG) eingereicht, so dass darauf einzutreten ist.

E. 2

Die Beschwerdeführerin rügt zunächst, die Vorinstanz hätte über die Verweigerung der Marken-Eintragung für die von ihr in Klasse 38 beanspruchten Produkte nicht mehr materiell entscheiden dürfen, nachdem das IGE insoweit die Beschwerde anerkannt, eventuell den angefochtenen Entscheid in Wiedererwägung gezogen habe.

E. 2.1

Nach Art. 54 VwVG geht die Behandlung der Sache, die Gegenstand der mit Beschwerde angefochtenen Verfügung bildet, auf die Beschwerdeinstanz über. Der Devolutiveffekt der Beschwerde wird allerdings durch Art. 58 VwVG gemildert, da die Vorinstanz bis zu ihrer Vernehmlassung die angefochtene Verfügung in Wiedererwägung ziehen kann. In diesem Fall eröffnet sie nach Art. 58 Abs. 2 VwVG eine neue Verfügung ohne Verzug den Parteien und bringt sie der Beschwerdeinstanz zur Kenntnis (BGE 127 V 228 E. 2b S. 231 ff.; 113 V 237 ; Kölz/Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 2. Aufl., Zürich 1998, S. 154 N 419, S. 236 N 660; Rhinow/Koller/Kiss, *Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes*, Basel 1996, S. 254 N 1324; Moser/Übersax, *Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen*, in *Handbücher für die Anwaltspraxis*, Band III, S. 85 N 3.4 und S. 101 N 3.30).

E. 2.2

In der Vernehmlassung an die Vorinstanz vom 13. November 2002 hatte das IGE das Rechtsbegehren gestellt, die Beschwerde sei teilweise abzuweisen und dem Zeichen DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL sei der Schutz für bestimmte umschriebene Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 41 zu verweigern. Das Institut begründete darauf den Antrag auf teilweise Abweisung, äusserte sich jedoch nicht zum sinngemässen Antrag auf teilweise Gutheissung betreffend die in den Klassen 38 und

42 beanspruchten Produkte. Damit zog das IGE seine Verfügung vom 23. August 2002 nicht im Sinne von Art. 58 Abs. 2 VwVG in Wiedererwägung. Die Behandlung der Sache verblieb vielmehr unbeschrieben in der Vernehmlassung gestellten Anträge gemäss Art. 54 VwVG bei der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum. Diese hatte den Streitgegenstand im Sinne der Verfügung des IGE vom 23. August 2002 zu beurteilen.

E. 2.3

Das IGE konnte entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin die Verfügung vom 23. August 2002 nach Erstattung der Vernehmlassung nicht mehr in Wiedererwägung ziehen (Art. 58 Abs. 1 VwVG) und insofern über den Streitgegenstand nicht mehr verfügen. Das Institut konnte daher auch keine Ansprüche der Beschwerdeführerin verbindlich anerkennen. Die Rekurskommission bemerkt in ihrer Vernehmlassung zutreffend, dass die erstinstanzlich verfügende Behörde nicht Partei im Sinne von Art. 6 VwVG ist. Da sie nicht als Partei über den Prozessgegenstand verfügen kann, gilt die prozessuale Dispositionsmaxime für sie als solche nicht. Nachdem die Streitsache vor der Vorinstanz rechtshängig war, hat diese vielmehr zutreffend von Amtes wegen und ohne Bindung an den vom IGE in der Vernehmlassung gestellten Antrag die Rechtsfrage geprüft, ob die Verweigerung der Eintragung der von der Beschwerdeführerin hinterlegten Marke für die beanspruchten Produkte der Klasse 38 rechtmässig ist.

E. 3

Nach Art. 2 lit. a MSchG sind Zeichen vom Markenschutz absolut ausgeschlossen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden.

E. 3.1

Zum Gemeingut gehören insbesondere Sachbezeichnungen und Beschaffenheitsangaben, also Angaben zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen (BGE 129 III 225 E. 5.1 S. 227 mit Verweisen; Marbach, Kennzeichenrecht, SIWR, Bd. III, Basel 1996, S. 33; David, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, N 10 zu Art. 2 MSchG). Dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf Merkmale der Ware hinweisen, reicht dafür nicht aus. Der beschreibende Charakter des Zeichens muss vielmehr ohne besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen sein, wobei genügt, dass dies in einem Sprachgebiet der Schweiz zutrifft (BGE 128 III 447 E. 1.5 S. 450 mit Hinweis). Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig ist, schliesst ihren beschreibenden Charakter nicht aus. Entscheidend ist, ob das Zeichen nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der Sprachbildung von den beteiligten Verkehrskreisen in der Schweiz als Aussage über bestimmte Merkmale oder Eigenschaften der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung aufgefasst wird (BGE 108 II 487 E. 3; 104 Ib 65 E. 2; 103 II 339 E. 4c S. 334; David, a.a.O., N 10 zu Art. 2 MSchG).

E. 3.2

Die Vorinstanzen haben zutreffend dargelegt, dass die durchschnittlichen Adressaten des Zeichens DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL in der Schweiz über gewisse Kenntnisse der englischen Sprache verfügen, so dass sie DISCOVERY als "Entdeckung", TRAVEL als "Reise", ADVENTURE als "Abenteuer" und CHANNEL als "Kanal" verstehen. Die Vorinstanzen sind überdies zutreffend davon ausgegangen, dass der massgebende Gesamteindruck beim Adressaten vornehmlich dadurch entsteht, dass er

versucht, die vier Ausdrücke zu einem sinnhaften Ganzen zusammenzufügen. Dabei haben sie richtig geschlossen, dass die beiden ersten Ausdrücke der mit dem "&"-Zeichen verbundenen Paare jedenfalls vom deutschsprachigen Publikum zwanglos als "Entdeckungsreise" gelesen werden. Dass der englische Ausdruck korrekt "voyage of discovery" heissen würde und in der englischen Sprache nicht gebräuchlich sei, wie die Beschwerdeführerin einwendet, ändert für das massgebende Verständnis der durchschnittlichen (deutschsprachigen) Schweizer Adressaten ebenso wenig wie der Umstand, dass das Wort "discovery" neben dem bekanntesten Sinngehalt noch weitere Bedeutungen aufweist. Das Verständnis der beiden Wörter "discovery" und "travel" als Entdeckungsreise bedarf keines Fantasie-Aufwandes. Dasselbe gilt für die Ausdrücke "ADVENTURE" und "CHANNEL", welche das schweizerische Durchschnittspublikum in ihrer Hauptbedeutung erfasst und daraus jedenfalls im Zusammenhang mit elektronischen, (audio-) visuellen und ähnlichen Medien den Begriff "Abenteuer-(TV)-Kanal" bildet. Der Begriff "Abenteuer" ist entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin keineswegs zu vage - vielmehr ist etwa der Ausdruck "Abenteurfilm" durchaus gebräuchlich und klar.

E. 3.3

Die Vorinstanz hat zutreffend geschlossen, dass die Bezeichnung "DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL" beim massgebenden schweizerischen Publikum die Vorstellung von Kanälen oder Programmen weckt, deren Inhalt Entdeckungsreisen und Abenteuer bilden. Dass das Zeichen unter dieser Voraussetzung für Dienstleistungen und Waren beschreibend ist, welche entsprechende Inhalte vermitteln (können), bestreitet die Beschwerdeführerin nicht grundsätzlich. Sie wendet insbesondere gegen den beschreibenden Charakter ihres Zeichens betreffend die in Klasse 41 beanspruchten Produkte für den Fall nichts ein, dass das von der Vorinstanz festgestellte Zeichen-Verständnis durch das massgebende Publikum zutreffen sollte. Sie hält jedoch mit dem IGE dafür, die Dienstleistungen in Klasse 38 betreffen durchgehend technische Übermittlungsdienstleistungen auf dem Gebiet der Tele- und Datenkommunikation, deren Eigenschaften durch das umstrittene Zeichen nicht und schon gar nicht direkt beschrieben würden. Der Ansicht der Beschwerdeführerin ist zunächst darin beizustimmen, dass rein technische Dienstleistungen für die Verbreitung von Fernseh- und Radioprogrammen unbeschrieben um den Inhalt der übermittelten Daten erbracht werden. Zeichen für solche rein technischen Dienstleistungen vermögen den Inhalt der übermittelten Daten nicht zu charakterisieren. Soweit daher das für Dateninhalte beschreibende Zeichen "DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL" für rein technische Dienstleistungen beansprucht wird, ist darin keine Beschaffenheitsangabe zu sehen und steht einer Eintragung aus diesem Grund nichts entgegen. Die internationale Klasse 38 betrifft Dienstleistungen im Bereich "Telekommunikation" (vgl. die Klasseneinteilung der Waren und Dienstleistungen nach dem Abkommen von Nizza [SR 0.232.112.8]) und daher - wie das IGE in der Vernehmlassung zutreffend bemerkt - Dienstleistungen, die es mindestens einer Person ermöglichen, mit einer andern durch ein sinnesmässig wahrnehmbares Mittel in Verbindung zu treten. Da die Dienstleistungen, für welche das umstrittene Zeichen beansprucht wird, allein die technische Übermittlung zum Gegenstand haben, wird mit deren Bezeichnung der Inhalt der übermittelten Programme nicht beschrieben. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist insoweit gutzuheissen.

E. 4

Was die Beschwerdeführerin sonst noch vorbringt, ist unbegründet. Die Zugehörigkeit eines Zeichens zum Gemeingebrauch beurteilt sich nach dem Eindruck des schweizerischen Publikums, weshalb auf ausländische Entscheide nicht abzustellen ist (BGE 129 III 225 E. 5.5 S. 229 mit Verweisen). Gegenüber sich selbst kann die Beschwerdeführerin sodann von vornherein keinen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht geltend machen (Urteil 4A.13/1995 E. 5c, publ. in sic! 1997, 159). Dass ähnliche Marken der Beschwerdeführerin - allenfalls zu Unrecht - eingetragen wurden, vermag ihren Standpunkt daher nicht zu stützen.

E. 5

Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist insoweit gutzuheissen, als die Marke "DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL" für die unter Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen zusätzlich eingetragen werden kann. Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen. Im separat zugestellten Dispositiv ist versehentlich unter Ziffer 1 bei der Klasse 38 die Passage "Dienstleistungen auf dem Gebiet der Satelliten- und Online-Telekommunikation" weggelassen worden. Dieses Versehen wird mit der Zustellung des begründeten Urteils berichtigt.

E. 6

Entsprechend dem Verfahrensausgang ist der Beschwerdeführerin eine reduzierte Gerichtsgebühr aufzuerlegen. Angesichts des Umstands, dass das IGE als öffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes mit eigener Rechtspersönlichkeit (Bundesgesetz über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 24. März 1995; SR 172.010.31) erstinstanzlich das Gesuch der Beschwerdeführerin insgesamt abgelehnt hat, rechtfertigt sich unbesehen des Antrages in der Vernehmlassung, die Parteientschädigung nach den allgemeinen prozessrechtlichen Prinzipien zu Lasten des Instituts zuzusprechen. Eine andere Verlegung der Kosten der Vorinstanz ist dagegen angesichts der bloss teilweisen Gutheissung der Beschwerde nicht angebracht.

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