

BGer 4A_253/2024 vom 2. September 2024

Bundesgericht, 2024-09-02, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_253_2024

FR: TF 4A_253/2024 du 2 septembre 2024

IT: TF 4A_253/2024 del 2 settembre 2024

Erwägungen

E. 1

Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein Rechtsmittel zulässig ist (vgl. Art. 29 Abs. 1 BGG ; BGE 149 III 277 E. 3.1; 148 IV 155 E. 1.1; 145 II 168 E. 1).

E. 1.1

In der vorliegenden Registersache ist die Beschwerde in Zivilsachen das zulässige Rechtsmittel (Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 2 BGG). Als Vorinstanz hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden (Art. 75 Abs. 1 BGG). Der Entscheid erging nicht im Rahmen des Widerspruchsverfahrens (Art. 73 BGG).

E. 1.2

Die Beschwerdeführerin hat den Markenschutz für ihr Zeichen nicht im beanspruchten Umfang erhalten. Sie ist mit ihrem Begehren vor der Vorinstanz unterlegen und damit zur Beschwerde berechtigt (Art. 76 Abs. 1 lit. a und b BGG). Das angefochtene Urteil schliesst das Verfahren betreffend das strittige Markeneintragungsgesuch ab und stellt demnach einen Endentscheid dar (Art. 90 BGG). Der für die Beschwerde in Zivilsachen erforderliche Streitwert ist erreicht (Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG ; vgl. BGE 133 III 490 E. 3). Die Beschwerdeführerin hat zudem die Beschwerdefrist von Art. 100 Abs. 1 BGG eingehalten. Unter Vorbehalt einer hinreichenden Begründung ist demnach auf die Beschwerde einzutreten (Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG).

E. 1.3

Mit Beschwerde in Zivilsachen können Rechtsverletzungen nach Art. 95 und Art. 96 BGG gerügt werden. Die Beschwerde ist hinreichend zu begründen, ansonsten darauf nicht eingetreten werden kann (BGE 140 III 115 E. 2; 134 II 244 E. 2.1). In der Beschwerdeschrift ist in gedrängter Form dazulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt (Art. 42 Abs. 2 BGG). Unerlässlich ist, dass auf die Begründung des angefochtenen Entscheids eingegangen und im Einzelnen aufgezeigt wird, worin eine vom Bundesgericht überprüfbare Rechtsverletzung liegt. Die beschwerdeführende Partei soll in der Beschwerde an das Bundesgericht nicht bloss die Rechtsstandpunkte, die sie im vorinstanzlichen Verfahren eingenommen hat, erneut bekräftigen, sondern mit ihrer Kritik an den als rechtsfehlerhaft erachteten Erwägungen der Vorinstanz ansetzen (BGE 148 IV 205 E. 2.6; 140 III 115 E. 2, 86 E. 2).

Eine qualifizierte Rügepflicht gilt hinsichtlich der Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht. Das Bundesgericht prüft eine solche Rüge nur insofern, als sie in der Beschwerde präzise vorgebracht und begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2 BGG). Macht die beschwerdeführende Partei beispielsweise eine Verletzung des

Willkürverbots (Art. 9 BV) geltend, genügt es nicht, wenn sie einfach behauptet, der angefochtene Entscheid sei willkürlich; sie hat vielmehr im Einzelnen zu zeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid offensichtlich unhaltbar ist (BGE 141 III 564 E. 4.1; 140 III 16 E. 2.1, 167 E. 2.1).

E. 1.4

Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG). Dazu gehören sowohl die Feststellungen über den streitgegenständlichen Lebenssachverhalt als auch jene über den Ablauf des vor- und erstinstanzlichen Verfahrens, also die Feststellungen über den Prozesssachverhalt (BGE 140 III 16 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz nur berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht (Art. 105 Abs. 2 BGG). "Offensichtlich unrichtig" bedeutet dabei "willkürlich" (BGE 148 V 366 E. 3.3; 143 IV 241 E. 2.3.1; 140 III 115 E. 2). Überdies muss die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein können (Art. 97 Abs. 1 BGG).

E. 2

Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz vor, sie habe dem Zeichen "SAMTHUS" zu Unrecht die Unterscheidungskraft bezüglich der zurückgewiesenen Waren (siehe die Liste oben in Sachverhalt lit. A) abgesprochen. Damit habe sie gegen Art. 2 lit. a des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG; SR 232.11) verstossen.

E. 3

Das IGE weist ein Gesuch um Eintragung einer Marke zurück, wenn absolute Ausschlussgründe vorliegen (Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG). 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.

Die Gründe für den Schutzausschluss von Zeichen, die dem Gemeingut angehören, liegen entweder im Freihaltebedürfnis oder in der fehlenden Unterscheidungskraft. Dabei können sich auch Überschneidungen ergeben (BGE 148 III 257 E. 6.2.2; 145 III 178 E. 2.3.1; 143 III 127 E. 3.3.2; je mit Hinweisen).

E. 4.1

Ob ein Zeichen als Marke in Frage kommt, beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den es bei den massgebenden Adressaten in der Erinnerung hinterlässt (BGE 148 III 257 E. 6.2.2; 145 III 178 E. 2.3.1; 143 III 127 E. 3.3.2). Markenrechtsschutz ist nur für konkret beanspruchte Waren oder Dienstleistungen und der davon angesprochenen Abnehmerkreise zu gewähren. Die massgebenden Verkehrskreise sind demnach in Bezug auf die tatsächlichen Abnehmer der Ware oder Dienstleistung zu definieren (Urteile 4A_178/2023 vom 8. August 2023 E. 3.3; 4A_158/2022 vom 8. September 2022 E. 2.3 mit Hinweisen).

Das Bundesgericht prüft als Rechtsfrage grundsätzlich frei, wie der massgebende Adressatenkreis für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen abzugrenzen ist und wie das allgemeine Publikum aufgrund der erwarteten Aufmerksamkeit das Zeichen wahrnimmt (BGE 148 III 257 E. 6.2.3; 145 III 178 E. 2.3.1 mit Hinweisen).

E. 4.2

Die Vorinstanz erwog, die beanspruchten Waren bestünden aus Möbeln, Einrichtungsgegenständen, Spiegeln, Rahmen, Etais für Haushalt und Küche, Bürsten, Textilwaren, Bettwaren und Decken. Diese Produkte würden einerseits von Durchschnittsverbrauchern und andererseits von Fachkreisen wie Textilhändlern, Inneneinrichtungsgeschäften, Einkäufern in Warenhäusern sowie Fachpersonen aus dem Hotelleriebereich nachgefragt. All diese potenziellen Abnehmer bildeten die massgebenden Verkehrskreise. Bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit der Marke "SAMTHUS" sei auf deren Sichtweise abzustellen.

E. 4.3

Nach Auffassung der Beschwerdeführerin treffen die vorinstanzlichen Erwägungen zu den massgebenden Verkehrskreisen zu. Konkret führte sie aus, es spiele keine Rolle, ob man bei der Beurteilung von "SAMTHUS" auf das Sprachverständnis eines Durchschnittsverbrauchers oder der vorinstanzlich genannten Fachkreise abstelle. Da die massgebenden Verkehrskreise vor Bundesgericht somit nicht mehr strittig sind, erübrigen sich weitere Ausführungen dazu.

E. 5.1

Nicht schutzfähig sind insbesondere Zeichen, die sich in Angaben über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert oder sonstige Merkmale der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen erschöpfen und daher die zu deren Identifikation erforderliche Unterscheidungskraft nicht aufweisen (BGE 148 III 257 E. 6.2.2; 145 III 178 E. 2.3.1; 135 III 359 E. 2.5.5). Der beschreibende Charakter solcher Hinweise muss vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasiaufwand unmittelbar erkennbar sein. Dabei genügt, dass dies in einem Sprachgebiet der Schweiz zutrifft. Englischsprachige Ausdrücke können berücksichtigt werden, sofern sie von einem nicht unbedeutenden Teil der massgebenden Verkehrskreise verstanden werden (BGE 148 III 257 E. 6.2.2; 145 III 178 E. 2.3.1; 129 III 225 E. 5.1).

E. 5.2

Die Vorinstanz qualifizierte das Zeichen "SAMTHUS" als Gemeingut. Sie erwog, die Verkehrsteilnehmer teilten dieses Zeichen sprachlich in "Samt" und "Hus" auf. In der deutschen Sprache stehe das Wort "Samt" für ein feines Gewebe, mit seidig-weicher, pelzartiger Oberfläche von kurzem Flor. Das Wort "Hus" zähle zum schweizerdeutschen Grundwortschatz und bezeichne ein Haus.

Weiter führte die Vorinstanz aus, die Beschwerdeführerin beanspruche das Zeichen "SAMTHUS" in der Klasse 20 für den allgemeinen Oberbegriff Möbel und Möbelstücke. Dabei lägen Möbelstücke und Wohnaccessoires aus Samt seit einigen Jahren im Trend. Es ergebe sich hier ein direkt beschreibender Sinngehalt. Dasselbe gelte für die weiteren Artikel wie Kissen und Matratzen und Haustierbetten. Die Beschwerdeführerin wolle ihr Zeichen in der Klasse 21 für Bürsten sowie Necessaires und Etais eintragen lassen. Diese Produkte könnten entweder aus Samt angefertigt oder für die Pflege von Samtprodukten verwendet werden. Schliesslich beanspruche die Beschwerdeführerin ihr Zeichen "SAMTHUS" in der Klasse 24 für diverse Stoff- und Textilwaren im Bereich Bettwaren und Haushaltswäsche. Samt sei als Stoff bzw. Textilie bekannt. Dementsprechend weise das Zeichen "SAMTHUS" auch hier einen direkten Bezug zu den gekennzeichneten Gegenständen auf und sei somit beschreibend.

Die massgebenden Verkehrskreise verstünden das Zeichen "SAMTHUS" ohne Gedankenaufwand als Hinweis auf die Erscheinungsform der strittigen Waren. Zugleich fassten sie es als "Samtwarenhaus" im Sinne eines "Anbieters für Samtwaren" auf. Die strittigen Waren gehörten zum Kernsortiment eines solchen Unternehmens. Das Zeichen "SAMTHUS" sei daher dem Gemeingut zuzurechnen und könne nicht zum Markenschutz zugelassen werden.

E. 5.3

Die Beschwerdeführerin hält dem entgegen, "SAMTHUS" bilde einen reinen Fantasiebegriff, der im Zusammenhang mit den strittigen Waren unterscheidungskräftig sei. In der deutschen Sprache gebe es bekanntlich viele zusammengesetzte Wörter, bei denen der erste Wortteil auf die Bauweise des betroffenen Hauses hinweise. Zu denken sei etwas an das Sandsteinhaus (Haus aus Sandsteinen), Backsteinhaus (Haus aus Backsteinen), Strohhaus (Haus aus Stroh) oder Lehmhaus (Haus aus Lehm). Folglich verstehe ein Durchschnittsadressat "SAMTHUS" als "Haus aus Samt".

Im Gegensatz zu einem Stein-, Holz- oder Tonhaus sei ein solches "Haus aus Samt" indessen aus physikalischen Gründen gar nicht möglich. Ein Durchschnittsadressat werde daher beim Lesen des Wortes "SAMTHUS" zuerst einmal perplex sein. Diese Perplexität werde dadurch verstärkt, dass "Hus" im Schweizer Dialekt an sich "Huus" geschrieben werden müsste. Erst in einem zweiten oder gar dritten Gedankenschritt komme der Durchschnittsadressat allenfalls auf die Idee, "SAMTHUS" könne auch für "Haus des Samtes" oder "Haus für Samt" stehen.

Es sei indessen unklar, was ein "Haus des Samtes" oder "Haus für Samt" genau sei. In der Deutschschweiz bezeichne das Wort "Hus" bzw. "Haus" nämlich bloss selten eine bestimmte Firma. Auch deshalb fasse der Durchschnittsadressat den Begriff "SAMTHUS" keineswegs als "Samtwarenhaus" verstanden als Anbieter für Samtwaren auf. Konkurrenten der Beschwerdeführerin seien nicht auf die Bezeichnung "SAMTHUS" angewiesen, was gegen ein Freihaltebedürfnis spreche.

E. 5.4.1

"SAMTHUS" zählt nicht zum Wortschatz der deutschen Sprache. Weder die Online-Fassung des Dudens (vgl. www.duden.de [besucht am 31. Juli 2024]) noch das umfangreiche Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache (vgl. www.dwds.de [besucht am 31. Juli 2024]) enthalten entsprechende Einträge. Vielmehr bildet "SAMTHUS" eine Wortneuschöpfung, deren Bedeutung im Folgenden ermittelt werden muss. Dazu ist "SAMTHUS" in seine Morpheme zu zerlegen. Unter einem Morphem versteht man das kleinste bedeutungstragende Element einer bestimmten Sprache (ELKE HENTSCHEL, Basiswissen deutsche Wortbildung, 2020, S. 13). "SAMTHUS" setzt sich aus den beiden Morphemen "Samt" und "Hus" zusammen. Wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat, bezeichnet "Samt" einen seidig-weichen Stoff, während "Hus" schweizerdeutsch für "Haus" steht. Diese Auffassung vertritt auch die Beschwerdeführerin, weshalb sich weitere Ausführungen dazu erübrigen.

E. 5.4.2

Als Nächstes ist zu prüfen, in welcher Beziehung diese beiden Morpheme zueinander stehen. "Samt" und "Hus" bzw. "Haus" bilden keine gleichartigen Elemente. Vielmehr umschreibt das Bestimmungswort "Samt" das Grundwort "Hus" bzw. "Haus" näher (vgl. zu

dieser Begrifflichkeit JOHANNES ERBEN, Einführung in die deutsche Wortbildungslehre, 5. Aufl., 2006, Rz. 91). Aufgrund dieser Bestimmungswirkung werden solche Wortgebilde als Determinativkomposita bezeichnet (ERBEN, a.a.O., Rz. 91). Nach Auffassung der Beschwerdeführerin steht das jeweilige Bestimmungswort in Wortgefügen, die auf "-haus" enden, für deren Bauweise. Die Beschwerdeführerin versteht solche Determinativkomposita mithin in einem rein stofflichen Sinn. Als Beleg für ihre Auffassung verweist sie unter anderem auf das Sandsteinhaus, Backsteinhaus, Strohhhaus und Lehmhaus. Daraus leitet sie ab, Durchschnittspersonen stellten sich unter dem Begriff "SAMTHUS" stets ein "aus Samt bestehendes Haus" vor.

E. 5.4.3

Die Auffassung der Beschwerdeführerin überzeugt nicht: Die deutsche Sprache enthält viele Wortzusammensetzungen, die auf "-haus" enden, bei denen sich die Bauweise gerade nicht aus dem vorgelagerten Bestimmungswort ergibt. Vielmehr knüpfen die meisten Hausbezeichnungen an die Nutzweise an. Zu denken ist etwa an das Arbeiterhaus, Bauernhaus, Bootshaus, Einfamilienhaus, Feuerwehrhaus, Forsthaus, Frauenhaus, Gemeindehaus, Gewächshaus, Jugendhaus, Krankenhaus, Kunsthaus, Mehrgenerationenhaus, Mietshaus, Schulhaus, Treibhaus, Zeughaus oder Zollhaus (siehe für zahlreiche weitere Beispiele www.dwds.de -> Lemma "Haus" [besucht am 31. Juli 2024]). Alt bekannt ist schliesslich der Begriff "Warenhaus", wo allerlei Waren zum Verkauf angeboten werden.

E. 5.4.4

Einzelne auf "-haus" endende Wortzusammensetzungen haben sich im Laufe der Zeit von ihrer ursprünglichen Bedeutung gelöst. Seither werden diese Komposita nicht mehr als von Menschenhand geschaffene Räume, sondern nur noch in einem übertragenen, teils metaphorischen Sinn verstanden: So steht das Schneckenhaus für das spiralförmige Gehäuse der Schnecke. Fürsten- oder Königshäuser bezeichnen einzelne adelige Familien. Unter einem Ärztehaus, versteht man einen Zusammenschluss von Medizinalpersonal verschiedener Fachrichtungen. Ein Diakonissenhaus ist eine evangelische Einrichtung, die sich für soziale Anliegen einsetzt. Autohäuser handeln mit Fahrzeugen. Möbelhäuser verkaufen Einrichtungsgegenstände. Auktionshäuser versteigern Kunst. Medienhäuser erstellen und vertreiben journalistische Beiträge. Modehäuser entwerfen, produzieren und/oder verkaufen Kleider sowie Accessoires (Beispiele und Definitionen in Anlehnung an die entsprechenden Lemmata in www.dwds.de, www.duden.de oder de.wikipedia.org [je besucht am 31. Juli 2024]).

E. 5.4.5

Die deutsche Sprache kennt folglich viele Wortzusammensetzungen mit dem Endmorphem "-haus", bei denen das jeweilige Bestimmungswort keine Rückschlüsse auf die Bauweise oder Materialisierung erlaubt. Das menschliche Gehirn speichert einzelne Wörter zudem nicht isoliert, sondern im Kontext mit anderen sachverwandten Wörtern. Wie die Beschwerdeführerin selbst betont, ist Samt ein untaugliches und damit ungewöhnliches Material für den Bau von Häusern. Wenn eine Durchschnittsperson den Begriff "SAMTHUS" hört, denkt sie daher nicht an ein aus Samt angefertigtes Gebäude. Aufgrund der Atypizität dieses Materials für den Häuserbau liegt dieser Gedankengang fern. Stattdessen weckt die Stoffbezeichnung "Samt" direkte Assoziationen zu den Möbel-, Waren- und Modehäusern, die typischerweise Textilprodukte verkaufen. Deshalb kann

"SAMTHUS" entgegen der Beschwerdeführerin nicht als Fantasiebegriff aufgefasst werden. Die Durchschnittsperson wird "SAMTHUS" ohne gedankliche Umwege, das heisst ohne weiteres, als ein "Haus für Samt", mithin als ein Fachgeschäft und damit einen Anbieter für Samtprodukte verstehen.

E. 5.4.6

Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, lassen sich die strittigen Waren der Klassen 20, 21 und 24 ganz oder teilweise aus Samt herstellen (siehe die Liste oben in Sachverhalt lit. A). Soweit Markenschutz für Bürsten beantragt wird, können solche für die Pflege von Samtprodukten verwendet werden. Die Beschwerdeführerin setzt sich mit diesen vorinstanzlichen Erwägungen nicht auseinander. Sie treffen denn auch offensichtlich zu. Vielmehr beschränkt sich die Beschwerdeführerin auf die erneute Behauptung, ein Durchschnittsadressat verstehe "SAMTHUS" als "Haus aus Samt". Wie oben dargelegt, trifft dies nicht zu: "SAMTHUS" wird nicht in diesem Sinne, sondern als Fachgeschäft für Samtprodukte verstanden. Die beanspruchten Waren (siehe die Liste oben in Sachverhalt lit. A) gehören zum Kernsortiment eines solchen Anbieters. Folglich zählt "SAMTHUS" zu den beschreibenden Zeichen, die als Gemeingut nicht schutzfähig sind (Art. 2 lit. a MSchG). Die Vorinstanz hat das zutreffend erkannt und die Rüge einer Verletzung dieser Bestimmung geht fehl.

E. 6.1

Die Beschwerdeführerin moniert, das Zeichen "SAMTHUS" sei in Deutschland, in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich als Marke eingetragen worden. Dabei beherrschten insbesondere die Verkehrskreise in Österreich und Deutschland die deutsche Sprache. Folglich lägen in der Europäischen Union ähnliche Verhältnisse wie in der Schweiz vor. Solchen ausländischen Markeneintragungen komme Indiziencharakter zu, was für eine Eintragungsfähigkeit dieses Zeichens in der Schweiz spreche.

E. 6.2

Jedes Land prüft die Schutzfähigkeit einer Marke nach seiner eigenen Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verkehrsanschauung. Dabei verfügen die einzelnen Länder über einen grossen Ermessensspielraum. Ihre Beurteilung kann demnach unterschiedlich ausfallen (BGE 135 III 416 E. 2.1; 130 III 113 E. 3.2; 129 III 225 E. 5.5). Eine ausländische Eintragung einer Marke vermittelt daher keinen Anspruch auf eine Eintragung in der Schweiz. Angesichts des klaren Sinngehalts der Marke "SAMTHUS" liegt kein Grenzfall vor. Folglich besteht weder Raum für eine Eintragung im Zweifelsfall (BGE 140 III 297 E. 5.1) noch für eine unter Umständen als Indiz zu beachtende Berücksichtigung von ausländischen Registrierungen (BGE 136 III 474 E. 6.3; 130 III 113 E. 3.2; 129 III 225 E. 5.5).

E. 7

Zusammenfassend kann der Vorinstanz keine Verletzung von Art. 2 lit. a MSchG vorgeworfen werden. Die Beschwerde ist demnach abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten gemäss Art. 66 Abs. 1 BGG der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Eine Parteientschädigung ist nicht zuzusprechen (Art. 68 Abs. 3 BGG).

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