

BGer 4A 492/2022 vom 13. März 2023

Bundesgericht, 2023-03-13, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_492_2022

FR: TF 4A 492/2022 du 13 mars 2023

IT: TF 4A 492/2022 del 13 marzo 2023

Regeste

Markenrecht, | Immaterialgüter-, Wettbewerbs- und Kartellrecht

Erwägungen

E. 1

In der vorliegenden Registersache ist nach Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 2 BGG die Beschwerde in Zivilsachen das zulässige Rechtsmittel. Als Vorinstanz hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden (Art. 75 Abs. 1 BGG). Der Entscheid erging nicht im Rahmen des Widerspruchsverfahrens (Art. 73 BGG). Die Beschwerdeführerin ist mit ihren Begehren vor der Vorinstanz unterlegen und hat den gewünschten Markenschutz für ihre Zeichen IR Nr. xxx und IR Nr. yyy nicht im beanspruchten Umfang erhalten, womit sie zur Beschwerde berechtigt ist (Art. 76 Abs. 1 lit. a und b BGG). Der angefochtene Entscheid schliesst das Verfahren betreffend die genannten internationalen Registrierungen 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).

E. 2

Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz vor, sie habe die Zeichen IR Nr. xxx und IR Nr. yyy in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 41 und Waren der Klasse 9 zu Unrecht dem Gemeingut zugerechnet. Richtigerweise seien die Marken auch insoweit im Register einzutragen.

E. 2.1

Gemäss Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG weist das IGE ein Eintragungsgesuch zurück, wenn absolute Ausschlussgründe vorliegen.

E. 2.2

Art. 5 Abs. 1 des vorliegend anwendbaren Protokolls zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP; SR 0.232.112.4) verweist bezüglich der zulässigen Gründe für eine Schutzverweigerung auf die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ; SR 0.232.04). Nach Art. 6quinquies lit. B Ziff. 2 PVÜ ist eine Schutzverweigerung unter anderem in Fällen statthaft, in denen die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt beziehungsweise als Gemeingut anzusehen ist. Diese zwischenstaatliche Regelung entspricht den in Art. 2 MSchG (SR 232.11) vorgesehenen Ablehnungsgründen, wonach namentlich Zeichen, die zum Gemeingut gehören (lit. a), vom Markenschutz ausgeschlossen sind (BGE 143 III 127 E. 3.3.1 mit Hinweisen).

E. 2.3

Die Gründe für den Schutzausschluss von Zeichen, die dem Gemeingut angehören, liegen entweder im Freihaltebedürfnis oder in der fehlenden Unterscheidungskraft, wobei sich Überschneidungen ergeben können. Die Unterscheidungskraft geht Zeichen ab, die aufgrund ihres Erscheinungsbilds oder ihres sachlichen respektive beschreibenden Gehalts die markenspezifische Unterscheidungsfunktion nicht erfüllen können. Nicht schutzfähig sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung 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. Der beschreibende Charakter solcher Hinweise muss vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Phantasieaufwand unmittelbar erkennbar sein (BGE 148 III 257 E. 6.2.2; 145 III 178 E. 2.3.1; je mit Hinweisen). Ob ein Zeichen als Marke in Frage kommt, beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den es bei den massgebenden Adressaten in der Erinnerung hinterlässt. Als originär unterscheidungskräftig ist ein Zeichen schutzbar, wenn es aufgrund einer minimalen ursprünglichen Unterscheidungskraft geeignet ist, die mit ihr gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu individualisieren, und es dem Verbraucher dadurch ermöglicht, diese im allgemeinen Angebot gleichartiger Waren und Dienstleistungen wiederzuerkennen (BGE 148 III 257 E. 6.2.2; 145 III 178 E. 2.3.1).

E. 2.4

Die relevanten Verkehrskreise sind im Hinblick auf die tatsächlichen Abnehmer der konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu definieren (Urteil 4A_158/2022 vom 8. September 2022 E. 2.3 mit Hinweisen).

E. 2.5

Das Bundesgericht prüft grundsätzlich als Rechtsfrage 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; je mit Hinweisen).

E. 3

Hinsichtlich der massgebenden Verkehrskreise stellte die Vorinstanz sowohl für die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 41 (Bildungs- und Unterhaltungsdienstleistungen mittels Bereitstellen von laufenden Podcast-Programmen) als auch die beanspruchten Waren der Klasse 9 (Software für verschiedene Funktionen im Zusammenhang mit Podcasts) auf Jugendliche und Erwachsene ab, welche den Umgang mit elektronischen Geräten gewohnt seien. Da Podcasts mit hochwertigen elektronischen Geräten erworben würden, betrachteten die Abnehmer - so das Bundesverwaltungsgericht - die Zeichen "aufmerksam". Diese Erwägungen werden von der Beschwerdeführerin nicht moniert. Präzisierend zu bemerken ist immerhin, dass die Zeichen nicht für die "hochwertigen elektronischen Geräte" als solche beansprucht werden, sondern für darauf zu installierende (Podcast-) Applikationssoftware und das Bereitstellen entsprechender Podcast-Programme. Diese Applikationen sind möglicherweise auf dem Gerät vorinstalliert oder können auf einfache und in der Regel kostengünstige Art und Weise erworben beziehungsweise heruntergeladen werden. Sie werden jedenfalls mit geringerer Aufmerksamkeit nachgefragt als die elektronischen Geräte selbst, worauf das IGE mit Grund hinweist. Umgekehrt wird sich der Abnehmer der beanspruchten Waren und Dienstleistungen beim Herunterladen eines entsprechenden Programms nicht selten

vergewissern, es mit der tatsächlich gewünschten Applikation zu tun zu haben, um nicht gleichsam unbemerkt Schadsoftware auf dem Gerät zu installieren. Insgesamt ist zumindest von einer etwas erhöhten Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise auszugehen.

E. 4

Bei dieser Ausgangslage ist der vorinstanzlichen Beurteilung, wonach die Zeichen IR Nr. xxx und IR Nr. yyy in Bezug auf die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen zum Gemeingut gehörten, beizupflichten:

E. 4.1

Die streitgegenständlichen Zeichen bilden eine stilisierte Person oder Antenne ab, welche von zwei konzentrischen Kreisen umgeben ist. Die Kreise sind leicht und ohne Phantasieaufwand als Funk- oder Schallwellen erkennbar. Der angesprochene Adressatenkreis sieht im Zeichen ohne besondere Denkarbeit entweder eine Antenne, welche akustische (oder sonstige, beispielsweise elektromagnetische) Signale aussendet, oder aber eine von akustischen (oder sonstigen, beispielsweise elektromagnetischen) Signalen umgebene Person. Damit repräsentieren die strittigen Zeichen unmittelbar und - zumindest für den mit elektronischen Geräten vertrauten Abnehmer - leicht verständlich Funktion und Zweck eines typischen Podcasts beziehungsweise Podcast-Programms, nämlich die Verbreitung und den Empfang von Audio- (und seltener) Video-Dateien. Die Zeichen vermitteln mithin eine bildlich abstrahierte Information; sie beschreiben die funktionale Bestimmung respektive den Inhalt jener Waren und Dienstleistungen, für welche Schutz beansprucht wird, nämlich Podcast-Applikationssoftware und das Bereitstellen von Podcast-Programmen. Die Vorinstanz hat dabei unter Bezugnahme auf zahlreiche Auszüge verschiedener "Application Stores" ("Google Play", "Amazon Appstore", "Apple App Store", "Huawei AppGallery"), weitere Dokumente (darunter eine "SRF-Audiostudie") und die Ergebnisse einer Internet-Recherche willkürfrei festgestellt und zu Recht berücksichtigt, dass die in den fraglichen Bildzeichen enthaltenen Elemente von verschiedenen Anbietern als Hinweise für Podcast-Programme verwendet werden. In der Tat weisen die Zeichen gängige Attribute von Podcasts beziehungsweise hiermit in Zusammenhang stehenden Softwares und Dienstleistungen auf, die zur Kennzeichnung solcher Produkte regelmässig aufgegriffen werden (stilisierte Person oder Antenne; Funk- und Schallwellen in Form konzentrischer [Halb-]Kreise). Das Publikum nimmt die streitgegenständlichen Zeichen heutzutage im Gesamteindruck als - allenfalls vereinfachte - funktionale Darstellungen eines Podcast-Programms, nicht aber als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen wahr. Dies gilt selbst dann, wenn von einer erhöhten Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise ausgegangen wird. Im Übrigen heben sich die streitigen Bildzeichen auch nicht aufgrund einer auffälligen Eigenart oder dergleichen derart deutlich von den üblicherweise verwendeten Gestaltungen ab, dass der beschreibende Gehalt gleichsam in den Hintergrund träte (vgl. BGE 137 III 403 E. 3.3.3 und 3.3.5). Die Zeichen mögen gefällig gestaltet sein und ästhetische Stilelemente enthalten, doch reihen sie sich ein in die Fülle ähnlicher Piktogramme, welche auf dem Markt für die Darstellung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 41 verwendet werden. Sie entsprechen dem Gewohnten und Erwarteten und werden von den massgebenden Adressaten eindeutig als beschreibend erkannt. Zu beachten ist ferner, dass Anwendungssoftware auf der Benutzeroberfläche von elektronischen Geräten wie Smartphones, Tablets et cetera regelmässig in Form von Symbolen angezeigt wird, die gleichzeitig als Schaltflächen dienen und die zwecks intuitiver Bedienbarkeit eine

thematische Angabe über den Inhalt der installierten Applikation enthalten. Zumal vor diesem Hintergrund und mit Blick auf den durch das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis vermittelten Verwendungszusammenhang ist davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Bildzeichen ohne gedankliche Zwischenschritte funktionsbezogen und als inhaltlichen Hinweis auf das repräsentierte Softwareprogramm samt damit verbundenen Dienstleistungen, nicht aber als Kennzeichen im markenrechtlichen Sinn verstehen. Dass die Zeichen mit Farbanspruch hinterlegt sind, trägt nur wenig zur originären Unterscheidungskraft bei und ändert vorliegend im Gesamteindruck am beschreibenden Charakter nichts. Die Zeichen sind nicht geeignet, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Beschwerdeführerin von denjenigen anderer Anbieter zu unterscheiden. Dies ist letztlich ausschlaggebend (Art. 1 Abs. 1 MSchG) und davon ist das Bundesverwaltungsgericht zu Recht ausgegangen.

E. 4.2

Die Beschwerdeführerin formuliert verschiedene Einwände:

E. 4.2.1

Sie bezieht sich zunächst auf die vorinstanzliche Feststellung, wonach die in den Zeichen enthaltenen Elemente als Hinweise für Podcast-Programme "verbreitet" seien (Erwägung 4.1), und kritisiert, dass dies ein unzureichendes Kriterium sei. Zur Begründung verweist die Beschwerdeführerin in allen drei dem Bundesgericht eingereichten Rechtsschriften auf die höchstrichterlichen Entscheide "Fioretto" und "Butterfly" (BGE 116 II 609 E. 2c f.; Urteil 4A_158/2022 vom 8. September 2022 E. 6). Nach dieser Rechtsprechung - so bringt die Beschwerdeführerin vor - müssten Zeichen, welche im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen "lediglich verbreitet, nicht aber charakteristisch und typisch" seien, zum Markenschutz zugelassen werden. Ein Zeichen gehöre nur dann zum Gemeingut, wenn die strittige Marke selbst "allgemein üblich, typisch" sei. Nicht relevant sei, ob es hinsichtlich der beanspruchten Produkte bloss "ähnliche" Zeichen oder Motive gebe. Wohl seien "ähnliche" Darstellungen für Podcast-Programme "verbreitet" (stilisierte Person oder Antenne; Funk- und Schallwellen). Dies genüge nach der höchstrichterlichen Praxis indes nicht zur Verneinung der Kennzeichnungskraft. Ihre Zeichen erschienen nicht "allgemein üblich und typisch" und seien daher markenrechtlich schutzfähig. Dies ist nicht der Gehalt der von der Beschwerdeführerin zitierten Entscheide. Die genannten Urteile beziehen sich auf Zeichen, welche als Angabe zu Form, Verpackung oder Ausstattung der beanspruchten Waren verstanden werden können ("Ausstattungshinweise"). Nach dieser Rechtsprechung ist entscheidend, ob die Ausstattung, auf welche das Zeichen Bezug nimmt, im betreffenden Warenssegment derart verbreitet ("allgemein üblich, typisch") ist, dass das Publikum im Zeichen einen beschreibenden und somit unzulässigen Hinweis auf die Ausstattung erblickt (BGE 116 II 609 E. 2c f.; Urteil 4A_158/2022 vom 8. September 2022 E. 6 mit weiteren Hinweisen). Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin besagte das Bundesgericht in diesen Urteilen keineswegs, die Unterscheidungskraft eines Zeichens dürfe nur dann verneint werden, wenn "die strittige Marke selbst" allgemein üblich, typisch sei. Die angeführte Rechtsprechung bezieht sich auf die Üblichkeit der mit dem Zeichen gekennzeichneten Ausstattung, nicht auf die Üblichkeit des konkret beanspruchten Zeichens als solches.

E. 4.2.2

Die Beschwerdeführerin macht sodann Folgendes geltend: Die Vorinstanz habe ausgeführt, dass die Zeichen bei Markteinführung im Jahr 2012 noch Unterscheidungskraft aufgewiesen hätten, indes im Zeitpunkt der Markenanmeldung "längst auf breiter Front mitverwendet" worden und damit "zur Sachbezeichnung degeneriert" seien. Diese Beurteilung - so die Beschwerdeführerin - verletze Bundesrecht, denn richtigerweise dürfe nur geprüft werden, ob das Zeichen "abstrakt geeignet" sei, die gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu individualisieren; der bereits erfolgte Gebrauch des strittigen Zeichens müsse unberücksichtigt bleiben. Diese Grundsätze habe das Bundesverwaltungsgericht übergangen. An dieser Kritik ist so viel richtig, dass bei der Prüfung der originären Unterscheidungskraft ein Zeichen so zu betrachten ist, wie es vom Hinterleger angemeldet worden ist. Die Auswirkungen des bereits erfolgten oder künftigen Zeichengebrauchs auf die Wahrnehmung durch die massgebenden Verkehrskreise müssen ausser Betracht bleiben. Das Zeichen muss aus sich selbst heraus und unabhängig von seinem Gebrauch geeignet sein, die Waren und Dienstleistungen des Markeninhabers von denjenigen anderer Anbieter zu unterscheiden (BGE 148 III 257 E. 6.2.2 mit Hinweisen). Relevant sind dabei die Verhältnisse im Zeitpunkt des Entscheids über die Markeneintragung und entsprechend ist auch auf diesen Zeitpunkt abzustellen, um zu beurteilen, mit welchem Verständnis das Publikum einem Zeichen entgegentritt. Wenn das Bundesverwaltungsgericht zum Ergebnis gelangte, die angesprochenen Verkehrskreise verstünden die in den beanspruchten Zeichen enthaltenen Elemente im Jahr 2021 (Zeitpunkt des Entscheids über die Markeneintragung in der Schweiz) angesichts der mittlerweile verbreiteten Podcast-Symbolik anders als noch im Jahr 2012 als Hinweis auf Podcast-Programme, so ist dieser Schluss keineswegs zu beanstanden (vgl. BGE 137 III 403 E. 3.3.3; BGE 130 III 113 E. 3.1 mit Hinweisen). Diese Erkenntnis war vielmehr auch dem bundesgerichtlichen Urteil zugrunde zu legen (vorstehende Erwägung 4.1).

E. 4.2.3

Weiter nimmt die Beschwerdeführerin darauf Bezug, dass ihrer Marke IR Nr. xxx betreffend Dienstleistungen der Klassen 38 und 42 die Schutzausdehnung auf das Gebiet der Schweiz gewährt wurde (Sachverhalt Bst. A.c). Diese Ungleichbehandlung sei "willkürlich". Aus dem Umstand, dass das IGE das Zeichen IR Nr. xxx teilweise (für Dienstleistungen der Klassen 38 und 42) zum Markenschutz zugelassen hat, vermag die Beschwerdeführerin vor Bundesgericht nichts für sich abzuleiten, zumal - worauf das IGE in seiner Vernehmlassung aufmerksam macht - es bei jenen Dienstleistungen zumindest teilweise und im Unterschied zum vorliegenden Fall um rein technische Übertragungsdienste ohne konkreten Zusammenhang mit einem bestimmten Inhalt, mithin um "dem Anbieten von Podcasts gleichsam vorgelagerte Dienstleistungen" ging.

E. 4.2.4

Anders, als die Beschwerdeführerin in Replik und Triplik suggeriert, sprach das Bundesverwaltungsgericht im angefochtenen Urteil den "Icons" - verstanden als Symbole für die auf einem elektronischen Gerät installierten Applikationen und Dateien - nicht generell die markenrechtliche Schutzfähigkeit ab. In casu war die fehlende Kennzeichnungskraft der konkret streitigen Bildzeichen ausschlaggebend. Bereits aus diesem Grund bleibt hier unerheblich, dass das IGE andere "Icons" (etwa das "Youtube-Icon mit dem Play-Zeichen" oder das "Messenger-Icon mit der Sprechblase") als Bildmarken im Markenregister eingetragen hat. Soweit die Beschwerdeführerin unter Hinweis auf sonstige markenrechtlich geschützte "Icons" und die "Eintragungspraxis" des

IGE sinngemäss eine "Gleichbehandlung im Unrecht" verlangt, stossen ihre Argumente ins Leere (vgl. BGE 146 I 105 E. 5.3.1; Urteil 4A_483/2019 vom 6. Januar 2020 E. 4 mit weiteren Hinweisen).

E. 4.3

Zusammenfassend hat das Bundesverwaltungsgericht das Zeichen IR Nr. xxx mit Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 41 und das Zeichen IR Nr. yyy hinsichtlich der beanspruchten Waren der Klasse 9 aufgrund ihrer sachlichen respektive beschreibenden Gehalte zutreffend dem Gemeingut zugeordnet. Entgegen der Annahme der Beschwerdeführerin liegt kein Grenzfall vor, weshalb weder Raum für eine Eintragung im Zweifelsfall (vgl. etwa BGE 147 III 326 E. 2.3; 140 III 297 E. 5.1) noch für eine - unter Umständen als Indiz zu beachtende - Berücksichtigung ausländischer Registrierungen besteht (vgl. dazu BGE 136 III 474 E. 6.3; 130 III 113 E. 3.2; 129 III 225 E. 5.5). Da auch eine Verkehrsdurchsetzung nicht geltend gemacht wurde, hat die Vorinstanz die Zeichen insoweit zu Recht nicht zum Markenschutz in der Schweiz zugelassen. Es ist ihr keine Verletzung von Art. 2 lit. a MSchG vorzuwerfen.

E. 5

Die Beschwerde ist abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten gemäss Art. 66 Abs. 1 BGG der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Eine Parteientschädigung ist nicht zuzusprechen (siehe Art. 68 Abs. 3 BGG).

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