

# **BVGer B-1000/2007 vom 13. Februar 2008**

Bundesverwaltungsgericht, 2008-02-13, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-1000\\_2007](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-1000_2007)

FR: TAF B-1000/2007 du 13 février 2008

IT: TAF B-1000/2007 del 13 febbraio 2008

## **Regeste**

Absolute Ausschlussgründe

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Der Entscheid der Vorinstanz vom 10. Januar 2007 stellt eine Verfügung im Sinne des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren dar (VwVG, SR 172.021; Art. 5 Abs. 1 Bst. c). Diese Verfügung kann im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen der Bundesverwaltungsrechtspflege beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden (Art. 44 ff. VwVG i.V.m. Art. 31 ff. des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

### **E. 2**

Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

### **E. 3**

Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Art. 1 Abs. 2 MSchG zählt Beispiele von Markenformen auf. Danach können Marken aus Wörtern, Buchstaben, Zahlen, bildlichen Darstellungen, dreidimensionale Formen oder Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben bestehen.

### **E. 4**

Zwischen Deutschland und der Schweiz gelten das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMA) sowie die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ) gemäss den am 14. Juli 1967 in Stockholm revidierten Fassungen (SR 0.232.112.3 und 0.232.04). Die Beurteilung internationaler Markenregistrierungen mit Gesuch um Schutzausdehnung auf das Gebiet der Schweiz richtet sich nach Art. 6quinquies lit. B Ziff. 2 und 3 PVÜ. Demgemäss können Marken, die der Unterscheidungskraft entbehren und folglich als Gemeingut zu qualifizieren sind oder die gegen die guten Sitten verstossen, weil sie geeignet sind, das Publikum zu täuschen, vom Markenschutz ausgeschlossen werden. Dieser zwischenstaatlichen Regelung entsprechen die in Art. 2 MSchG vorgesehenen Ablehnungsgründe, nach denen namentlich

Zeichen, die Gemeingut sind (lit. a), sowie irreführende Zeichen (lit. c) vom Markenschutz ausgeschlossen sind (BGE 128 III 454 E. 2 Yukon; 117 II 327 E. 1a Montparnasse).

#### **E. 5**

Gemäss Art. 2 lit. a MSchG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben. Als Gemeingut gelten nach ständiger Praxis Hinweise auf Eigenschaften, die Beschaffenheit, die Zusammensetzung, die Zweckbestimmung oder die Wirkung der Ware oder Dienstleistung, welche die Marke kennzeichnet. Dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Ware oder Dienstleistung hindeuten, reicht freilich nicht aus, sie zur Beschaffenheitsangabe werden zu lassen. Der gedankliche Zusammenhang mit der Ware oder Dienstleistung muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke ohne besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen ist. Dabei genügt, dass das Zeichen in einem einzigen Sprachgebiet der Schweiz als beschreibend verstanden wird (BGE 127 III 160 E. 2b aa Securitas/Securicall).

#### **E. 6**

Die Vorinstanz verneinte die Eintragungsfähigkeit des Zeichens VIAGGIO für voitures de chemin de fer im Wesentlichen mit der Begründung, dass das italienische Wort mit Reise bzw. Fahrt übersetzt werde und somit unmittelbar den Zweck von Reisewaggons beschreibe. Ein Zeichen sei bereits dann vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn es nur für einen Teil der unter einen beanspruchten Oberbegriff fallenden Waren beschreibend sei. Demgegenüber vertritt die Beschwerdeführerin die Auffassung, dass die Bezeichnung VIAGGIO vielschichtig sei. Unter einer Reise werde nach heutiger Lebensführung die Überbrückung einer grossen Distanz verstanden, die vorzugsweise mit dem Flugzeug bewältigt werde. Auch sei das Zeichen höchstens mittelbar beschreibend, gäbe es doch eine grosse Bandbreite von Eisenbahnwaggons mit höchst unterschiedlichen Verwendungszwecken. So reise und fahre Frachtgut nicht, sondern werde passiv verfrachtet und transportiert. Unbestritten ist zwischen den Parteien somit, dass sich das italienische Wort VIAGGIO mit Reise übersetzen lässt, dass dieser Begriff zumindest in Teilen der Schweiz verstanden wird, sowie dass Eisenbahnwagen existieren, die speziell zur komfortablen Personenbeförderung im Fernverkehr konzipiert wurden. Dagegen ist umstritten, ob die Bezeichnung für solche Reisewaggons direkt beschreibend sei und falls ja, ob dies ausreicht, dem Zeichen den Markenschutz für den Oberbegriff voitures de chemin de fer zu versagen.

#### **E. 7**

Der Auffassung der Beschwerdeführerin, dass nach modernem Verständnis unter einer Reise eine Flugreise verstanden werde, kann nicht gefolgt werden. Auch in Zeiten von Billigflügen erfolgt die Anreise zum Urlaubsort je nach Destination immer noch häufig mit dem eigenen Fahrzeug, per Bus oder mit dem Zug. Letzteres Verkehrsmittel ist insbesondere bei Städtetrips sehr beliebt, befördert es doch die Passagiere anders als das Flugzeug direkt in die Stadtzentren, und dies erst noch ohne beschwerliche Ein- und Auscheckprozedur. Daneben gibt es auch Zugreisen, bei denen weniger der Bestimmungsort massgebend ist, als dass die Fahrt als solches ein Erlebnis darstellt. Man denke an Alpenfahrten in Panoramawagen oder an mehrtägige Reisen in Luxuszügen wie dem Orient-Express. Das Bundesverwaltungsgericht geht daher mit der Vorinstanz einig,

dass die Bezeichnung VIAGGIO bezüglich spezieller Reisewaggons einen unmittelbaren Hinweis auf deren Verwendungszweck darstellt. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist zu einer solchen Interpretation auch kein besonderer Gedankenaufwand erforderlich. Das Zeichen ist demnach auf diese Wagenkategorie bezogen direkt beschreibend.

#### **E. 8**

Die beanspruchte Ware voitures de chemin de fer stellt einen Oberbegriff bezüglich Reisewaggons dar. Da das Zeichen VIAGGIO für diese Wagenart unmittelbar beschreibend ist, kann es auch für Eisenbahnwaggons in ihrer Gesamtheit nicht eingetragen werden. Dies gilt selbst dann, wenn die Bezeichnung für andere Erzeugnisse, die unter denselben Oberbegriff fallen, nicht beschreibend sein sollte (RKGE in sic! 2004, 223 smartModule/smartCore mit Hinweis auf RKGE in SMI 1995, 305 LoadLeveler und RKGE in sic! 1998, 477 Sourcesafe). Ob das Zeichen VIAGGIO für die Ware Güterwaggons direkt beschreibend ist, kann somit dahingestellt bleiben. Im Übrigen ist die Eintragbarkeit der Marke für diese spezielle Wagenart auch nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Es lässt sich demnach festhalten, dass es der internationalen Registrierung VIAGGIO bezüglich der in Frage stehenden Ware an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehlt. Ebenso besteht an nicht kennzeichnungskräftigen Zeichen - auch ohne, dass sie für den Wirtschaftsverkehr unentbehrlich wären - ein Freihaltebedürfnis (vgl. Teil 4 Ziffer 4.4.2 der Richtlinien in Markensachen, Bern 2007).

#### **E. 9**

Die Beschwerdeführerin berief sich ferner darauf, dass die Marke VIAGGIO in einer Vielzahl von Ländern, insbesondere auch in Italien, als eintragungsfähig anerkannt worden sei. Indessen haben nach ständiger Praxis ausländische Eintragungsentscheide keine präjudizielle Wirkung (E. Marbach, SIWR III, Basel 1996, 30). Auch handelt es sich vorliegend nicht um einen Grenzfall, der es nahe legen würde, die ausländischen Entscheidungen als Indizien zu berücksichtigen (vgl. BGer in sic! 2005, 280 Firemaster und RKGE in sic! 2003, 903 Proroot).

#### **E. 10**

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz der internationalen Registrierung Nr. 848 302 VIAGGIO die Eintragung für die beanspruchte Ware voitures de chemin de fer zu Recht verweigert hat. Die Beschwerde ist daher als unbegründet abzuweisen.

#### **E. 11**

Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei einem eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.-- und Fr. 100'000.-- angenommen werden darf (Urteil des Bundesgerichts 4A.116/2007 vom 27. Juni 2007 E. 3.3 mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden

Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke.

**E. 12**

Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 ff. VGKE).

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