

BVGer B-120/2019 vom 31. Juli 2019

Bundesverwaltungsgericht, 2019-07-31, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-120_2019

FR: TAF B-120/2019 du 31 juillet 2019

IT: TAF B-120/2019 del 31 luglio 2019

Regeste

Absolute Ausschlussgründe

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, VGG; SR 173.32). Die Beschwerdeführerin hat als Markenmelderin am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen. Sie ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren, VwVG; SR 172.021). Die Eingabefrist sowie die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift wurden gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG). Der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen sind erfüllt (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

E. 2.1

Zeichen des Gemeinguts sind vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden (Art. 2 Bst. a des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben, Markenschutzgesetz, MSchG; SR 232.11). Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, andererseits Zeichen, welchen die für die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (Urteile des BVGer B-684/2016 vom 13. Dezember 2018 E. 2.1, "Postauto"; B-2791/2016 vom 16. April 2018 E. 3.1, "Wing Tsun"; BGE 143 III 127 E. 3.3.2, "rote Schuhsohle"; 139 III 176 E. 2, "You").

E. 2.2

Ein Kennzeichen ist im Verkehr durchgesetzt, wenn es von einem erheblichen Teil der Adressaten im Wirtschaftsverkehr als individualisierender Hinweis auf bestimmte Produkte oder Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens verstanden wird (BGE 140 III 109 E. 5.3.2, "ePostSelect"; 131 III 121 E. 6, "Smarties"; BGE 130 III 328 E. 3.1, "Swatch Uhrband"; BGE 128 III 441 E. 1.2, "Appenzeller"). Die Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens kann aus Tatsachen abgeleitet werden, die erfahrungsgemäss einen Rückschluss auf die Wahrnehmung des Zeichens durch das Publikum erlauben. Dazu gehören etwa langjährige bedeutsame Umsätze, die unter einem Zeichen getätigt worden sind, oder

intensive Werbeanstrengungen. Möglich ist aber auch der direkte Nachweis durch eine repräsentative Befragung des massgebenden Publikums (BGE 140 III 109 E. 5.3.2, "ePostSelect"; BGE 131 III 121 E. 6, "Smarties"; BGE 130 III 328 E. 3.1, "Swatch Uhrband"). Die Durchsetzung als Individualzeichen muss in der gesamten Schweiz erfolgt sein; eine bloss lokale Durchsetzung genügt nicht. Dies schliesst jedoch eine lokal unterschiedlich ausgeprägte Durchsetzung des Zeichens grundsätzlich nicht aus, sofern das Zeichen in der ganzen Schweiz von einem gewissen Teil der Adressaten als Individualzeichen verstanden wird (BGE 128 III 441 E. 1.2, "Appenzeller", mit Verweis auf BGE 127 III 33 E. 2, "Brico"). Die Anforderungen an die Verkehrsdurchsetzung sind umso höher, je banaler, schwächer oder freihaltebedürftiger das Zeichen von Hause aus ist (BGE 134 III 314 E. 2.3.5, "M/M-Joy"; BGE 130 III 328 E. 3.4, "Swatch Uhrband").

E. 2.3

Die Verkehrsdurchsetzung kann sich nur auf Waren oder Dienstleistungen erstrecken, für welche sie glaubhaft gemacht ist (BGE 130 III 328 E. 3.2, "Swatch Uhrband"; Urteile des BVGer B-684/2016 E. 6.4, "Postauto"; B-1456/2016 vom 7. Dezember 2016 E. 8.4, "Schweiz aktuell"). Ist die Verkehrsdurchsetzung für einzelne Waren oder Dienstleistungen glaubhaft gemacht, so zieht dies nicht die Verkehrsdurchsetzung für den entsprechenden Oberbegriff aus der gleichen Waren- oder Dienstleistungsklasse nach sich (Urteile B-684/2016 E. 6.6, "Postauto"; B-4519/2011 vom 31. Oktober 2012 E. 3.8 "Rhätische Bahn, Berninabahn und Albulabahn"). Im Regelfall wird für das Glaubhaftmachen der Verkehrsdurchsetzung ein belegbarer Markengebrauch während zehn Jahren verlangt, in besonderen Fällen kann jedoch auch eine kürzere Gebrauchsperiode genügen (Urteile des BVGer B-684/2016 E. 6.5, "Postauto"; B-1456/2016 E. 8.4, "Schweiz aktuell"; Markus Kaiser/David Rüetschi, Beweisrecht, in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Bern 2017, Rz. 86; ADRIAN P. WYSS, Die Verkehrsdurchsetzung im schweizerischen Markenrecht, Bern 2013, S. 50 ff.). Im Eintragungsverfahren muss die Verkehrsdurchsetzung im Hinterlegungszeitpunkt der Marke bestanden haben (Urteile des BVGer B-684/2016 E. 6.11, "Postauto"; B-2225/2011 vom 7. Mai 2012 E. 7.1, "Ein Stück Schweiz"; B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 6.1, "Salesforce.com").

E. 3

Die Beschwerdeführerin beantragt, das Zeichen "Old Skool" als durchgesetzte Marke für "Schuhwaren", eventualiter für "Turnschuhe" ins Markenregister einzutragen. Nach Auffassung der Vorinstanz ist die Verkehrsdurchsetzung weder für "Schuhwaren" noch für "Turnschuhe" glaubhaft gemacht. Das Zeichen werde zumeist in Kombination mit anderen Elementen gebraucht. Zudem mangle es an der Glaubhaftmachung des Gebrauchs in genügendem Umfang sowie in der ganzen Schweiz.

E. 3.1

Zunächst sind die die massgeblichen Verkehrskreise für die zurzeit noch beanspruchten "Schuhwaren" respektive "Turnschuhe" (beide Klasse 25) zu bestimmen. Schuhwaren richten sich an ein breites Publikum, welches der Marke mit leicht erhöhter Aufmerksamkeit begegnet (Urteile des BVGer B-552/2017 vom 4. Dezember 2018 E. 3, "Hirsch/Apfelhirsch"; B-7524/2016 vom 23. November 2017 E. 5, "Diadora/Dador Dry Waterwear").

E. 3.2

Die Vorinstanz hat das Zeichen OLD SKOOL zu Recht im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren als anpreisend, also beschreibend qualifiziert. Da "old" und "school" zum englischen Grundwortschatz zählen (vgl. Langenscheidt Premium Schulwörterbuch Englisch, Berlin/München 2009), und trotz der geringfügigen Verfremdung ("skool" statt "school"), wird die Marke von den relevanten Verkehrskreisen ohne Weiteres mit dem gefestigten Sprachgebrauch "nach Alter Schule" gleichgesetzt. Für die im Beschwerdeverfahren noch strittigen Schuhwaren wie für die technischen Geräte und übrigen Modeartikel, für welche die Anmeldung lautete, wird das Zeichen darum ohne Weiteres nur als Hinweis auf deren Materialwahl, Form und Farbgestaltung in einem Stil nach Alter Schule verstanden. Es ist damit originär nicht unterscheidungskräftig.

E. 4.1

Die Vorinstanz hat zwar nicht untersucht, ob der Verkehr auf die Verwendung des Zeichens bezüglich der Waren, für die es beansprucht wird, angewiesen ist. Die Verneinung eines solchen absoluten Freihaltebedürfnisses ist jedoch eine Voraussetzung für die die Überwindung der Gemeingutzugehörigkeit durch den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung (BGE 134 III 314 E. 2.3.2 "M/M-joy"; Urteile des BGer 4A_434/2009 vom 30. November 2009, E. 3.1, "Radio Suisse Romande"; 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008, E. 5 "Post"). "Old Skool" ist für den Verkehr jedoch nicht unentbehrlich, da genügend sprachliche Alternativen zur Bezeichnung entsprechender Schuhware zur Verfügung stehen und die ungewöhnliche Schreibweise das Zeichen vom Trendausdruck unterscheidet. Die Verkehrsdurchsetzung kann damit geprüft werden.

E. 4.2

Um die Verkehrsdurchsetzung des Zeichens "Old Skool" glaubhaft zu machen, reichte die Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren mit Eingabe vom 6. Juni 2017 folgende Unterlagen ein: - Übersicht über die Firmengeschichte von Vans, Inc. (Beilage 1); - Liste mit einer Übersicht über die in der Schweiz verkauften "Old Skool"-Waren für die Jahre 2007 - 2017 (Beilage 2); - Eine Übersicht über die Verkäufe von "Old Skool"-Produkten in der Schweiz für die Jahre 2012 - 2016 (Beilage 3); - Ausdrucke und Print-Screens von verschiedenen Schweizer Websites (Beilagen 4 - 12). Mit Stellungnahme vom 22. Juni 2018 reichte die Beschwerdeführerin zusätzliche Belege ein: - Auszug aus der Website von "Olmo" zur Geschichte des Modells "Old Skool" (nachfolgend: Beilage 13); - CD mit Abbildungen von Verkaufsstätten, in deren Schaufenstern die "Old Skool"-Schuhmodelle beworben werden (nachfolgend: Beilage 14). Im Beschwerdeverfahren reichte die Beschwerdeführerin weitere Beilagen ein, um die Verkehrsdurchsetzung glaubhaft zu machen: - Auszug aus www.google.ch für die Suchanfrage "old skool" (Beschwerdebeilage 10); - Übersicht über verschiedene "Old Skool"-Modelle aus www.vans.ch (Beschwerdebeilage 11); - Auszug aus der Website www.vans.ch (Beschwerdebeilage 12).

E. 5

Die Vorinstanz bemängelt hinsichtlich des Hauptantrags, dass die Belege den Gebrauch nur für Turnschuhe aufzeigten und nicht für andere Arten von Schuhen. Die Beschwerdeführerin hält dagegen, die Marke "Old Skool" werde nicht nur für Turnschuhe benutzt. Eine Übersicht aus der Website www.vans.ch zeige deutlich, dass verschiedenste "Old Skool"-Modelle, welche nicht alle als Turnschuhe bezeichnet werden könnten, unter der besagten Marke vertrieben würden. Turnschuhe sind für den Sport entwickelte Schuhe, welche in der Regel eine Laufsohle aus Gummi besitzen, und aufgrund ihrer hohen

Bequemlichkeit auch in der Freizeit gern getragen werden (vgl. www.paradisi.de; Vernehmlassungsbeilage 15). Wenn weniger die Funktion als Turnschuh als das Aussehen im Vordergrund steht, werden Turnschuhe auch als "Sneakers" bezeichnet (vgl. www.imwalking.de; [www.wikipedia.org/wiki/ Turnschuh](http://www.wikipedia.org/wiki/Turnschuh)). Wie die Vorinstanz kann auch das Bundesverwaltungsgericht in den Modellen, welche auf der Website www.vans.ch (Beschwerdebeilage 11) und in den übrigen Durchsetzungsbelegen abgebildet sind, lediglich Turnschuhe respektive "Sneakers" in diesem Sinn erkennen. Die Beschwerdeführerin konkretisiert denn auch nicht, welche andere Arten von Schuhen (z.B. Halbschuhe, Pantoffeln, Sandalen, Stiefel) sie unter der Marke "Old Skool" vertreibt bzw. glaubhaft gemacht sieht. Die Beschwerde ist somit im Hauptantrag abzuweisen. Zu prüfen ist demnach, ob OLD SKOOL im Sinne des Eventualantrags für die beanspruchten "Turnschuhe" als durchgesetztes Zeichen Markenschutz beanspruchen kann.

E. 6

Die Vorinstanz beanstandet, die vorgelegten Belege zeigten das Zeichen "Old Skool" zwar wie hinterlegt als Wortzeichen, aber meist in Kombination mit "Vans" und / oder anderen unterscheidungskräftigen Elementen sowie neben dem unterscheidungskräftigen Element "Vans" im Slogan "Vans is Old Skool". Folglich seien diese Unterlagen nicht geeignet, die Verkehrsdurchsetzung des Zeichens in Alleinstellung glaubhaft zu machen.

E. 6.1

Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist für die Verkehrsdurchsetzung entscheidend, ob das Zeichen von den massgeblichen Verkehrskreisen in Alleinstellung als Marke erkannt und verstanden wird. Der Gebrauch des Zeichens zusammen mit anderen unterscheidungskräftigen Merkmalen genügt nicht (BGE 130 III 328 E. 3.1 und E. 3.5, "Swatch Uhrband"; Urteil des BGer 4A_370/2008, E. 6.4.2 "Post"). Es ist daher im Einzelfall und je nach verwendetem Drittelement zu differenzieren (Wyss, a.a.O., S. 232; Urteile des BVGer B-684/2016 E. 6.9, "Postauto"; B-8240/2010 vom 27. Februar 2012 E. 2.5, "Aus der Region. Für die Region."). So kann sich ein zusätzlich gebrauchtes Bildelement einem auffälligeren Wortbestandteil dadurch unterordnen, dass es dessen Sinngehalt in einfacher Weise bildhaft wiederholt, so dass aufgrund dieses kombinierten Gebrauchs die Verkehrsdurchsetzung des Wortes in Alleinstellung bejaht werden muss, wenn es in der Wahrnehmung der massgeblichen Verkehrskreise, unabhängig von der Gestaltungsform, zum Begriff und damit zur Wortmarke geworden ist (Urteil B-8240/2010 E. 2.5, "Aus der Region. Für die Region.").

E. 6.2

Aus den Beilagen 1 und 13 der Beschwerdeführerin ergibt sich, dass als Modell OLD SKOOL vor allem ein Skateschuh vertrieben wurde, der mit einem als "Jazz-Stripe" bezeichneten, wellenförmigen Seitenstreifen im Jahr 1977 auf den Markt gelangte. Die Beilagen 3 und 14 enthalten Fotos von Verkaufslokalen wie Metro, Ochsner Sport und Olmo sowie Plakate, auf welchen Vans-Schuhe mit dem obgenannten Seitenstreifen abgebildet sind. Vereinzelt findet sich auf diesen Abbildungen die durchzusetzende Marke. Häufiger wird der Schuh jedoch mit dem Slogan "Vans is old skool", und noch häufiger mit dem Slogan "Off the wall" beworben. In den schweizerischen Online-Shops von Sarenza (Beilage 4), Snipes (Beilage 5), About you (Beilage 6), doodah (Beilage 8), La Redoute (Beilage 9) und Zalando (Beilage 11) sowie auf der Preisvergleichssite Stylelounge (Beilage 10) erscheint "Old Skool" jeweils zusammen mit der Marke "Vans", welche im

Gegensatz zu "Old Skool" in fetten oder grossen Buchstaben geschrieben ist und dadurch stärker hervortritt. Im Online-Shop Ohshit (Beilage 12) wird auf diese spezielle Hervorhebung von "Vans" verzichtet.

E. 6.3

Die genannten Durchsetzungsbelege machen den Gebrauch von OLD SKOOL somit immer in Kombination mit anderen Elementen ("Jazz-Stripe", "Vans" und / oder Slogans) glaubhaft. Diese zusätzlichen Elemente ordnen sich indessen dem vorliegend als Marke zu prüfenden Bestandteil nicht unter. Sie treten ihm gegenüber vielmehr deutlich hervor, wie die unterscheidungskräftige Hausmarke "Vans" (vgl. CH-Marke Nr. 628'171), der für Schuhwaren markante Slogan "Off the Wall" (vgl. CH-Marken Nr. 628'170 und 614'744) oder der auffällige "Jazz-Stripe" (vgl. CH-Marke Nr. 628'459) auf den Schuhmodellen belegen, und geben den Sinngehalt "Old Skool" auch nicht bildhaft oder auf andere Weise wieder. Damit ist es der Beschwerdeführerin nicht gelungen glaubhaft zu machen, dass OLD SKOOL in Alleinstellung erkannt respektive nur in Kombination mit lediglich untergeordneten Elementen verwendet wird. Darüber hinaus ist fraglich, ob die vorerwähnten Belege eine Durchsetzung im Anmeldezeitpunkt belegen, da sie undatiert sind, erst später datieren oder ihre Entstehungszeit lediglich behauptet wird.

E. 7

Die Vorinstanz kritisiert, die eingereichten Dokumente seien auch hinsichtlich des Gebrauchsorts ungenügend. Es fehlten Gebrauchsnachweise in allen drei Landesteilen, beispielsweise durch Einreichen von entsprechenden Abrechnungen, Lieferbestätigungen etc. Die Beschwerdeführerin weist darauf hin, dass die Abnehmer auf der Website www.vans.ch ihre Bestellungen in drei Landessprachen tätigen könnten. Die Beschwerdebeilage 12 (Ausdruck aus www.vans.ch), datiert vom 7. Januar 2019, belegt, dass an diesem Tag und damit deutlich nach dem Hinterlegungszeitpunkt, Bestellungen auf Deutsch, Französisch oder Italienisch ausgeübt werden konnten. Aus den Onlineshops von Sarenza, La Redoute, Zalando und Metro (Beilagen 4, 9 11 und 14) ist weiter ersichtlich, dass diese nicht nur in Deutsch, sondern auch in Französisch verfügbar gewesen wären, der Onlineshop von Ochsner Sport (Beilage 14) zusätzlich auf Italienisch. Abgesehen davon, dass diese Dokumente nach dem Hinterlegungszeitpunkt entstanden sind, belegen sie nicht, dass in der deutschsprachigen, in der französischsprachigen und in der italienischsprachigen Schweiz tatsächlich "Old Skool"-Modelle eingekauft wurden. Um dies glaubhaft zu machen, hätte die Beschwerdeführerin Bestellungen, Abrechnungen, Lieferbestätigungen etc. einreichen müssen. Wie die Vorinstanz bereits in der angefochtenen Verfügung kritisiert hatte, fehlen solche Belege. Die Beschwerdeführerin hat somit auch nicht glaubhaft gemacht, dass sich die Marke "Old Skool" in der gesamten Schweiz durchgesetzt hat.

E. 8

Die Vorinstanz beanstandet schliesslich, dass es an der Glaubhaftmachung des Gebrauchs in genügendem Umfang mangle. Insgesamt würden weder langjährige bedeutsame Umsätze noch intensive Werbeanstrengungen aufgezeigt, welche für die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung ausreichen würden. Beilage 2, welche eine Liste mit einer Übersicht über die in der Schweiz verkauften "Old Skool"-Waren für die Jahre 2007 bis 2017 enthält, ist im vorliegenden Beschwerdeverfahren nicht mehr von Belang, da in dieser Liste keine "Old Skool"-Turnschuhe, sondern hier nicht mehr interessierende Kleidungsstücke und

Rucksäcke aufgeführt sind. Beilage 3 enthält nach den Ausführungen der Beschwerdeführerin eine Übersicht über die in der Schweiz erzielten Umsätze für die Jahre 2014-2016 "mit den fraglichen Waren". Zum Zeitpunkt dieser Aussage (6. Juni 2017) war das Warenverzeichnis indessen noch nicht auf die hier massgeblichen "Turnschuhe" eingeschränkt, sondern enthielt zahlreiche Waren aus den Klassen 9, 18 und 25. Insofern sind die dort genannten Umsätze für den vorliegenden Fall nicht relevant (vgl. Wyss, a.a.O., S. 200). Die von der Beschwerdeführerin getätigte Google-Recherche für "Old Skool" stammt vom 7. Januar 2019, datiert also deutlich nach dem Hinterlegungszeitpunkt (13. September 2016) der Marke. Sie kann daher nicht zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung dienen. Im Übrigen fällt auf, dass von den sieben Treffern auf der ersten Seite zwei nicht die durchzusetzende Marke betreffen und von den drei zusätzlich angezeigten Videos keines "Old Skool"-Waren der Beschwerdeführerin zum Inhalt hat. Selbst wenn die Google-Recherche vom massgeblichen Zeitpunkt stammte, wäre sie für allein darum nicht aussagekräftig. Auch soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, ihre Schuhwaren seien seit Jahrzehnten insbesondere in der Hip-Hop- und Skaterszene äusserst beliebt, ist festzuhalten, dass diese Behauptung keine Stütze in den von der Beschwerdeführerin eingereichten Durchsetzungsbelegen findet und keine Feststellung über Umfang und Ort der behaupteten Verkehrsdurchsetzung zulässt. Die Beschwerdeführerin konnte damit auch den Umfang des erforderlichen Durchsetzungsgebrauchs nur ungenügend glaubhaft machen.

E. 9

Zusammenfassend ist es der Beschwerdeführerin mit den eingereichten Belegen nicht gelungen, die Verkehrsdurchsetzung ihrer Marke OLD SKOOL für die noch strittigen Waren "Turnschuhe" glaubhaft zu machen. Die Beschwerde ist darum auch im Eventualstandpunkt abzuweisen.

E. 10

Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG; Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht, VGKE, SR 173.320.2). Bei Markeneintragungsverfahren geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Im Markeneintragungsverfahren ist das Interesse der beschwerdeführenden Partei am Aufwand einer neuen Markeneintragung und an der Vorbereitung der Markteinführung im Fall der Rückweisung der hängigen Markenmeldung zu veranschlagen. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Umfang der Streitsache darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 50'000.- bis Fr. 100'000.- festzulegen (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss", mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 3'000.- festzulegen. Der Vorinstanz ist als Bundesbehörde keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 7 Abs. 3 VGKE).