

BVGer B-1582/2022 vom 3. Mai 2023

Bundesverwaltungsgericht, 2023-05-03, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-1582_2022

FR: TAF B-1582/2022 du 3 mai 2023

IT: TAF B-1582/2022 del 3 maggio 2023

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 ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung beschwert und hat an deren Aufhebung oder Änderung ein schutzwürdiges Interesse. Sie ist daher zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). 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. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E. 2.1

Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [MSchG, SR 232.11]). Durch den Rechtsschutz der Marken sollen die Verbraucher in die Lage versetzt werden, ein einmal geschätztes Produkt in der Menge des Angebots wiederzufinden (BGE 122 III 383 E. 1 "Kamillosan/Kamillan, Kamillon", BGE 119 II 475 E. 2c "Radion/ Radomat").

E. 2.2

Zeichen, die Gemeingut sind, sind vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht für Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, im Verkehr durchgesetzt haben (Art. 2 Bst. a MSchG). Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, denen die für eine Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, und andererseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, wobei die beiden Fallgruppen eine gewisse Schnittmenge aufweisen (BGE 139 III 176 E. 2 "You"; BVGE 2018 IV/3 E. 3.3 "WingTsun"; BVGE 2010/32 E. 7.3 "Pernaton/Pernadol 400"; Matthias Städeli/Simone Brauchbar Birkhäuser, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz. Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 2 N. 34 ff.)

E. 2.3

Die Unterscheidungskraft fehlt Sachbezeichnungen sowie Zeichen, die beschreibend sind. Beschreibende Zeichen sind Angaben, die sich in einem direkten Bezug zum

gekennzeichneten Gegenstand erschöpfen, also von den massgeblichen Verkehrskreisen unmittelbar und ausschliesslich als Aussage über bestimmte Eigenschaften der zu kennzeichnenden Waren oder Dienstleistungen verstanden werden. Darunter fallen namentlich Wörter, die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Verwendungszweck, Wert, Wirkungsweise, Inhalt, Form, Verpackung oder Ausstattung der beanspruchten Ware oder Dienstleistung aufgefasst zu werden (Urteil des BGer 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.4 "Gipfeltreffen"; BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"; Matthias Städeli/Simone Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 2 N. 84; Eugen Marbach, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, [zit. Marbach, SIWR III/1], N. 247, 313 f.). Der Umstand, dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen hindeuten, macht ein Zeichen noch nicht zum Gemeingut. Der gedankliche Zusammenhang mit der Ware oder Dienstleistung muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasiaufwand erkennbar ist (BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"; BGE 127 III 160 E. 2b/aa "Securitas"; Urteil des BVGer B-2791/2016 vom 16. April 2018 E. 3.2 "WingTsun"). Zum Gemeingut zählen damit insbesondere auch Zeichen, die sich in allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (BGE 128 III 447 E. 1.6 "Première", BGE 129 III 225 E. 5.2 "Masterpiece", Urteil des BGer 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 "we make ideas work"; Urteile des BVGer B-187/2018 vom 22. Juli 2019 E. 4.2 "Deluxe [fig.]", B-600/2018 vom 14. Januar 2019 E. 4.4 "hype [fig.]").

E. 2.4

Slogans sind Werbeaussagen, die durch häufig wiederholte Verwendung die Wiedererkennung eines Produkts, einer Marke oder eines Unternehmens ermöglichen, stärken und dabei imagebildend wirken (Nina Janich, Werbesprache, 6. Aufl. 2013, S. 59). Im Unterschied zum "claim" (Sinn-/Merkspruch) fassen Slogans nicht nur den Inhalt einer bestimmten Werbeanzeige zusammen, sondern dienen als langfristige Imagenträger mit Identifikationsfunktion (Wiedererkennungsfunktion) in der Form eines geflügelten Worts (Janich, a.a.O., S. 60). Auch Slogans sind darum als Unterscheidungszeichen geeignet und können grundsätzlich als Marken eingetragen werden (Urteile des BVGer B464/2014 vom 27. November 2014 E. 2.2 "Performance Driven by Science", B-1561/2011 vom 28. März 2012 E. 5 "Together we'll go far", B-8557/2010 vom 19. März 2012 E. 7.1 "We care about eyecare", B-8240/2010 vom 27. Februar 2012 E. 6.1 "Aus der Region. Für die Region."; vgl. firmenrechtliches Urteil des BGer vom 12. März 1991, Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht [SMI] 1992, S. 47 f. "Speak for yourself"; Urteil des EuGH C-398/08 P vom 21. Januar 2010 Rz. 47 "Vorsprung durch Technik"; Oliver Löffel, Markenschutz für Slogans: Nicht immer, aber immer öfter?, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [GRUR-Prax] 2011, S. 116).

E. 2.5

Slogans sind dann nicht unterscheidungskräftig, wenn sich ihre Sinnaussage im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, in allgemeinen oder gar banalen Redewendungen erschöpft, die jedermann so äussern würde, beziehungsweise in einem anpreisenden Qualitätshinweis, der ohne Zuhilfenahme der Fantasie verstanden wird (Urteile des BGer 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 6.2 "We make ideas work", 4C.431/2004 vom 2. März 2005 E. 2.2 "C'est bon la vie"; Urteile des

BVGer B-559/2019 vom 8. Oktober 2019 E. 3.3 "Un gout de fou...jusqu'au bout", B-1294/2017 vom 21. August 2018 E. 3.2 "ONE&ONLY [fig.]", B-464/2014 vom 27. November 2014 E. 2.4 "Performance Driven by Science" und B-4822/2013 vom 13. August 2014 E. 2.3 "So what do I do with my money"; Marbach, SIWR III/1, N. 412 f.). Wirkt ein Slogan hingegen unbestimmt, da sich seine Aussage weder in einer Beschreibung der Waren und Dienstleistungen noch in deren reinen Anpreisung erschöpft, ist er unterscheidungskräftig (Urteil des BVGer B-1294/2017 vom 21. August 2018 E. 3.2 mit Hinweis "ONE&ONLY [fig.]").

E. 2.6

Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen, wobei jeder Sprache der gleiche Stellenwert zukommt (Urteil des BVGer B-187/2018 vom 22. Juli 2019 E. 4.3 "Deluxe [fig.]"). Ist die Marke aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise auch nur nach einer Landessprache schutzunfähig, ist die Eintragung zu verweigern (BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller"; Urteile des BVGer B-3189/2008 vom 14. Januar 2010 E. 2.6 "terroir [fig.]", B-559/2019 vom 8. Oktober 2019 E. 3.4 "Un gout de fou...jusqu'au bout").

E. 2.7

Auch englischsprachige Ausdrücke werden im Rahmen der schweizerischen Markenprüfung berücksichtigt, sofern sie für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise verständlich sind (BGE 129 III 225 E. 5.1 "Masterpiece"). Vom breiten Publikum ist die Kenntnis eines Grundwortschatzes englischer Vokabeln zu erwarten, wobei darunter nicht nur simpelste Begriffe zu verstehen sind (BGE 125 III 203 E. 1c "Budweiser"; Urteile des BVGer B-5789/2020 vom 22. Dezember 2021 E. 4.6 "FACTFULNESS", B-7995/2015 vom 15. März 2017 E. 5.4 "Touch ID"). Für die hypothetische Beurteilung der Englischkenntnisse können weitere Indizien herangezogen werden, etwa die Ähnlichkeit fremdsprachiger Begriffe mit jenen einer Landessprache oder die zunehmende Verbreitung von Anglizismen (Urteile des BVGer B-5789/2020 vom 22. Dezember 2021 E. 4.6 "FACTFULNESS", B-4849/2017 vom 8. Februar 2019 E. 4.2 "Revelation", B-1615/2014 vom 23. März 2016 E. 6.2 "Gridstream AIM/aim [fig.]"; Claudia Keller, Do you speak English? - Anmerkungen zum Bundesverwaltungsgerichtsentscheid B-804/2007 vom 4. Dezember 2007 "Delight Aromas [fig.]", in sic! 2008, 485).

E. 3

Vorab hat das Gericht die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 1/2007, S. 3).

E. 3.1

Die Vorinstanz ist der Ansicht, dass sich die beanspruchten Waren und Dienstleistung sowohl an das breite Publikum als auch an Fachkreise richte. Die Beschwerdeführerin hingegen argumentiert, dass vorliegend ausschliesslich Fachleute zu den Verkehrskreisen gezählt werden dürfen, da die einzelnen Waren und Dienstleistungen so abgefasst seien, dass sie sich an ein Fachpublikum richten würden.

E. 3.2

In der Tat sind einige der beanspruchten Waren und Dienstleistungen auf spezialisierte Verkehrskreise ausgerichtet, so etwa Schleifautomaten, Laserschweissgeräte oder

Produktionsschleifmaschinen der Klasse 7. Auch Computerprogramme für die Steuerung von Schleifmaschinen und Laserbearbeitungsmaschinen der Klasse 9 und Industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen sowie Entwurf und Entwicklung von Computersoftware der Klasse 42 richten sich eher an Spezialisten. Demgegenüber finden sich durchaus auch Waren und Dienstleistungen, welche vom breiten Publikum gekauft oder in Anspruch genommen werden, nicht zuletzt auch, weil die entsprechenden Oberbegriffe sehr breit zu verstehen sind und damit auch Endkundengeräte miteinbeziehen. Dies trifft etwa auf Schleifmaschinen und Schneidemaschinen der Klasse 7, Messapparate und Lasermessgeräte der Klasse 9 und alle Dienstleistungen der Klassen 37, 38, 40, 41 und 42 zu. Insgesamt richten sich die beanspruchten Waren und Dienstleistungen somit an das breite Publikum wie auch an Spezialisten.

E. 4

Weiter ist das Zeichenverständnis zu eruieren.

E. 4.1

Das strittige Zeichen besteht aus den vier englischen Wörtern "united for your success". Die Vorinstanz geht davon aus, dass die Verkehrskreise die englische Bedeutung dieser Wörter kennen und das Zeichen mit den deutschen Wörtern "vereint/vereinigt für deinen/Ihren/euren Erfolg" übersetzen würden. Dem widerspricht die Beschwerdeführerin nicht. Unterschiedlicher Auffassung hingegen sind die Parteien in der Frage, inwiefern dieser Slogan in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu verstehen ist.

E. 4.2

Das strittige Zeichen beansprucht Waren der Klassen 7 und 9, d.h. vorwiegend Maschinen und technische Geräte, sowie Dienstleistungen der Klassen 37, 38, 40, 41 und 42. Das Zeichen lautet "United for Your Success", in der deutschen Übersetzung "vereint/vereinigt für deinen/Ihren/euren Erfolg".

E. 4.2.1

Zeichen sind u.a. dann nicht eintragungsfähig, wenn deren Sinngehalt ohne Zuhilfenahme von Fantasie als beschreibend verstanden werden (vgl. E. 2.5 oben). Das Verb "united" bzw. "vereint/vereinigt" wird vornehmlich im Zusammenhang mit einem Zusammenschluss von natürlichen Personen oder menschlichem Handeln verwendet. Bei Maschinen oder technischen Geräten würde man eher von "assembled" bzw. "zusammengesetzt" sprechen. Insofern ist nicht sofort klar, auf wen sich das Wort "united" im Verhältnis zu Maschinen und technischen Geräten der Klassen 7 und 9 bezieht. Es könnten die Angestellten des Herstellers gemeint sein aber auch ein Zusammenwirken von Kunde und Hersteller oder Käufer und (Wieder-)verkäufer. Es bedarf eines gewissen Masses an Fantasie, das zwar nicht allzu gross aber dennoch nicht unerheblich ist, um eine einigermaßen sinnvolle Verbindung zwischen "United for Your Success" und den Waren der Klasse 7 und 9 herzustellen.

E. 4.2.2

Anders hingegen fällt die Beurteilung in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen aus. Im Gegensatz zu Waren beziehen sich Dienstleistungen klar auf menschliches Handeln. Insofern wird dem Zeichen "United for Your Success" im Zusammenhang mit Dienstleistungen ohne weiteres die Bedeutung zugeordnet, dass die Erbringer der Dienstleistung, d.h. die Mitarbeiter der Marken anmelderin, vereint/vereint für

deinen/Ihren/euren Erfolg und damit den Erfolg des Endabnehmers eintreten. Somit ist das Zeichen "United for Your Success" für die Dienstleistungen der Klasse 37, 38, 40, 41 und 42 direkt beschreibend und nicht unterscheidungskräftig.

E. 4.3

Zeichen sind indes auch dann dem Gemeingut zuzuordnen, wenn sie sich in einem anpreisenden Charakter erschöpfen (vgl. E. 2.5 oben).

E. 4.3.1

Das vorliegende Zeichen "United for Your Success" enthält unzweifelhaft und direkt verständlich das anpreisende Element "for your success". Wie ausgeführt bleibt im Zusammenhang mit den Waren der Klasse 7 und 9 allerdings unbestimmt, wer oder was "für deinen/Ihren/euren Erfolg" verantwortlich zeichnet. Im Gegensatz zu beschreibenden Angaben werden unbestimmte Aussagen bei anpreisenden Zeichen in der Regel als Stilmittel der positiven Selbstdarstellung erkannt, zumindest solange der anpreisende Charakter ohne weiteres mit den beanspruchten Waren in Zusammenhang gebracht wird (Urteile des BGer 4A_136/2019 vom 15. Juli 2019 E. 2.4.2 REVELATION" und 4A_343/2012 vom 19. September 2012 E. 2.3.2 "Ein Stück Schweiz"; Urteil des BVGer B-464/2014 vom 27. November 2014 E. 4.3 "Performance driven by Science"). Mit anderen Worten fällt es vorliegend nicht ins Gewicht, dass das Zeichenelement "united" offenlässt, wer oder was genau vereinigt wird, um den Erfolg herbeizuführen. Denn die Aussage in Bezug auf die beanspruchten Waren wird in jedem Fall als rein anpreisend verstanden. Entsprechend führen auch die Ausführungen der Beschwerdeführerin ins Leere, wonach der Slogan nicht direkt die Waren oder Dienstleistungen bewerben würden, sondern ein Hilfsmittel zur Werbung darstelle und daher in der Werbung nicht häufig anzutreffen sei. Mit Bezug zu den beanspruchten Waren ist das Zeichen somit rein anpreisend und damit dem Gemeingut zugehörig.

E. 4.3.2

Das Zeichen hat für die beanspruchten Dienstleistungen einen klar bestimmten Sinngehalt. Vor dem Hintergrund des gerade Ausgeführten gilt das Zeichen für die beanspruchten Dienstleistungen daher erst recht als anpreisend. "United for Your Success" ist für die beanspruchten Dienstleistungen damit sowohl beschreibend (vgl. E. 4.2.2 oben) als auch anpreisend, mithin nicht schutzfähig.

E. 4.3.3

Zusammenfassend ist das Zeichen "United for Your Success" für die beanspruchten Dienstleistungen, nicht aber für die beanspruchten Waren, beschreibend. Allerdings ist es sowohl für Waren als auch für Dienstleistungen rein anpreisend, weshalb ihm die Unterscheidungskraft fehlt.

E. 5.1

Die Beschwerdeführerin macht sodann geltend, ihre Marke sei mit anderen Sloganmarke vergleichbar, welche die Vorinstanz eingetragen hat, namentlich: "United World Wrestling", "Brands for your Success by SWB", "Yogaholics United", "NEFOS - The Cloud Success Company", "Locations for your Success", "Inventing Success", "Quintiles Improve your Probability of Success", "seeing success through children's eyes", "Inventing Success Together", "Customer Success VIM Framework", "United Brains Consulting", "united objects", "The Success of We is a Decision", "United Ventures" und "United

Religions".

E. 5.2

Ausnahmsweise kann die Eintragung eines Zeichens, das zum Gemeingut gehört, mit der Rüge verlangt werden, das Gebot der Rechtsgleichheit sei verletzt (Art. 8 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]; BVGE 2016/21 E. 6.2 "Goldbären" m.H., Urteil des BVGer B-2655/2013 vom 17. Februar 2014 E. 6.2 "Flächenmuster"). Ein solcher Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht besteht, wenn eine Behörde nicht nur in einigen Fällen, sondern in ständiger Praxis vom Gesetz abweicht, darüber hinaus zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht gesetzeskonform entscheiden werde und keine überwiegenden Interessen an einem gesetzmässigen Entscheid entgegenstehen (BGE 115 Ia 83 E. 2; Urteile des BVGer B-3036/2011 vom 5. Dezember 2011 E. 4 "Swissair"; B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 6.2 "Luminous"; Philipp J. Dannacher, Der allgemeine Gleichheitssatz im Markenprüfungsverfahren bei Gemeinschaftsmarken der EU sowie im deutschen und im schweizerischen Markenprüfungsverfahren, Basler Studien zur Rechtswissenschaft, Schriftenreihe für internationales Recht Bd. 119, 2012, S. 169 ff.). Was das Alter der herangezogenen Voreintragungen anbelangt, sollte deren Zulassung zum Markenschutz in der Schweiz in der Regel nicht länger als acht Jahre zurückliegen, damit diese noch als relevant angesehen werden können (Urteile des BVGer B-2655/2013 E. 6.2; B-3792/2011 vom 23. August 2012 E. 7.1 "Fiducia"). Der Grundsatz der Gleichbehandlung ist zudem restriktiv anzuwenden und die zu vergleichenden Sachverhalte müssen nicht zwingend in allen Elementen identisch sein, wobei allerdings schon geringfügige Unterschiede ins Gewicht fallen (BVGE 2016/21 E. 6.1 "Goldbären" m.H.)

E. 5.3

Die von der Beschwerdeführerin genannten Voreintragungen "Brands for your Success by SWB", "NEFOS - The Cloud Success Company" und "Quintiles Improve your Probability of Success" enthalten Eigennamen oder andere unterscheidungskräftige Elemente und sind schon daher nicht mit dem strittigen Zeichen vergleichbar. Die übrigen Zeichen weisen nur einzelne Wörter des strittigen Slogans auf. Zudem sind deren Sinngehalte entweder bloss vage ähnlich mit dem strittigen Zeichen oder aber gänzlich unterschiedlich. Diese Unterschiede sind derart erheblich, dass die genannten Voreintragungen nicht als vergleichbar anzusehen sind. Eine Gleichbehandlung im Unrecht fällt daher ausser Betracht. Die Beschwerde ist damit abzuweisen und die angefochtene Verfügung zu bestätigen.

E. 6

Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG i.V.m. Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Da es sich um eine Streitigkeit mit Vermögensinteresse der Marke handelt, bemisst sich die Gerichtsgebühr 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 eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (BGE 133 III 490, E. 3.3

"Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigen Wert der Marke. Die auf Fr. 3'000.- festzusetzenden Gerichtskosten sind der Beschwerdeführerin aufzuerlegen und der von ihr geleistete Kostenvorschuss ist zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden.

E. 7

Es ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1, 3 VGKE).

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