

BVGer B-1768/2024 vom 19. Juni 2025

Bundesverwaltungsgericht, 2025-06-19, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-1768_2024

FR: TAF B-1768/2024 du 19 juin 2025

IT: TAF B-1768/2024 del 19 giugno 2025

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]). Als Markenmelderin und Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer 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]). 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 Rechtsvertreterin hat sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

E. 2.1

Zeichen, die Gemeingut sind, sind vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben (Art. 2 Bst. a MSchG). Als Gemeingut gelten Zeichen, die entweder für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind oder welchen die für die Individualisierung der Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (BGE 143 III 127 E. 3.3.2 "Rote Schuhsohle"; 139 III 176 E. 2 "You"). Als Gemeingut schutzunfähig sind auch Zeichen, die sich in allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (BGE 129 III 225 E. 5.1 "Masterpiece"; Urteile des Bundesgerichts [BGer] 4A_528/2013 vom 21. März 2014 E. 5.1 "ePostSelect [fig.]" ; 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 "we make ideas work"). Dazu gehören Ausdrücke wie "prima", "gut", "fein", "extra", "beau", "belle" und "super" (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-6747/2009 vom 26. Februar 2010 E. 5.2 "WOW", mit Verweisen). 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 "PUMA WORLD CUP QATAR 2022"; 145 III 178 E. 2.3.1 "APPLE").

E. 2.2

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 "PUMA WORLD CUP QATAR 2022"; 145 III 178 E. 2.3.1 "APPLE"). Es genügt daher,

wenn der Marke als Ganzes (in Kombination aller Einzelelemente) Unterscheidungskraft zukommt bzw. dem Verkehr nicht freihaltebedürftig ist (BGE 143 III 127 E. 3.3.2 "Rote Schuhsohle"; Urteil des BGer 4A_483/2019 vom 6. Januar 2020 E. 3.1.2 "Pelzfigur"). Einem dem Gemeingut zuzurechnenden Zeichen kann durch seine besondere grafische Ausgestaltung Kennzeichnungskraft verliehen werden. Diese darf sich allerdings nicht im Naheliegenden erschöpfen, sondern muss durch originelle Elemente den Gesamteindruck wesentlich in dem Sinn beeinflussen, dass er in der Gesamtwahrnehmung von der schutzunfähigen Grundaussage klar abweicht. Entscheidend ist, ob der Gesamteindruck der Marke durch den gemeinfreien Bestandteil geprägt wird, d.h. ob jener in diesem Sinn der wesentliche Bestandteil der Marke ist, der in der Erinnerung der Adressaten haften bleibt, oder ob im Gegenteil unterscheidungskräftige Elemente den Gesamteindruck prägen (Urteil des BGer 4A_528/2013 E. 5.1 "ePostSelect [fig.>"; 4A_648/2010 vom 28. Februar 2011 E. 3.5 "PROLED [fig.]").

E. 3

Die Unterscheidungskraft beurteilt sich aus Sicht der Abnehmer; neben Endabnehmern zählen zu diesen auch Marktteilnehmer vorgelagerter Stufen (vgl. Urteile des BGer 4A_528/2013 E. 5.1 "ePost-Select [fig.>"; 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.3 "Wilson"). Die beanspruchten Waren der Klassen 9 (im Wesentlichen audiovisuelle und informationstechnische Geräte) und die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 38, 41 und 42 (im Wesentlichen Dienstleistungen im Zusammenhang mit Audio-, visuellen und audiovisuellen Inhalten) richten sich einerseits an das breite Publikum, aber auch an Fachleute aus der IT-, Medien- und Kommunikationsbranche (Urteil des BGer 4A_528/2013 E. 5.2.1 "ePost-Select [fig.>"; Urteile des BVGer B-3248/2019 vom 19. November 2019 E. 3 "iTravel / itravel - for that moment"; B-6665/2010 vom 21. Juli 2011 E. 6 "HOME BOX OFFICE / Box Office"; B-2713/2009 vom 26. November 2009 E. 3 [fig.]

E. 4

Die hinterlegte Marke besteht aus einem graublau bis blaugrün gefärbten Hintergrund, vor welchem mittig eine weisse Zacken-Kreis-Kombination von konstanter Schriftdicke und Höhe aus einem zentrierten Kreis platziert ist, der links und rechts in eine kurze gezackte Linie übergeht und als Buchstabenfolge "WOW" gelesen werden kann. Dahinter strahlt eine knapp links hinter dem Kreis stehende Lichtquelle hervor und schafft eine entsprechende Tiefenwirkung und Lichtverteilung.

E. 4.1

Während die Vorinstanz in der Zacken-Kreis-Kombination das Worzelement "WOW" für erkennbar erachtet, bestreitet die Beschwerdeführerin das Vorliegen eines solchen Worzeindrucks. Das grafische Element erscheine insgesamt relativ abstrakt. Gerade im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, welche im Zusammenhang mit Breitbanddiensten und dem Browsen, Streamen und Bereitstellen von audio-visuellen Inhalten stünden, seien Wellen eine naheliegende Gedankenassoziation (Beschwerde, Rz. 19, 24 ff.). Zwar können Wellen in der Tat mit den von der Beschwerdeführerin genannten Waren und Dienstleistungen in Verbindung gebracht werden. Beim vorliegenden grafischen Element handelt es sich indessen nicht um eine blossen Zacken- bzw. Wellenlinie, da mittig dazwischen ein Kreis steht. Insofern erscheint die Argumentation der Beschwerdeführerin nicht einleuchtend. Vielmehr ist in der

Zacken-Kreis-Kombination unschwer das Worтеlement "WOW" zu erkennen.

E. 4.2

Nach Ansicht der Vorinstanz handelt es sich bei der Buchstabenabfolge "WOW" um einen im deutschen, italienischen als auch englischen Sprachgebrauch lexikografisch erfassten Begriff, der sowohl stark empfundene Anerkennung, Staunen, Überraschung und Freude ausdrücke (Verfügung, Rz. B.1). Dem hält die Beschwerdeführerin entgegen, beim vorliegenden Zeichen fehle ein Ausrufezeichen; dieses sei aber beim Ausruf "Wow!" üblich. Ohne Ausrufezeichen und im Zusammenhang mit den vorliegend beanspruchten Waren und Dienstleistungen fehle "WOW" ein beschreibender Charakter. Zudem würden Grossbuchstabenabfolgen als Akronym und nicht als Wort verstanden; bei "WOW" könne es sich demnach etwa um die Abkürzung für "World of Warcraft", einen Sendernamen oder ein Unternehmen handeln (Beschwerde, Rz. 27 ff.).

E. 4.2.1

"Wow" ist ein Ausdruck der englischen Sprache und als Ausruf der Anerkennung, der Überraschung, des Staunens oder der Freude auch in die deutsche (https://www.duden.de/rechtschreibung/wow; Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 10. Aufl. 2023) und italienische Sprache (Lo Zingarelli, Bologna 2004) eingeflossen (Urteil des BVGer B-6747/2009 E. 4 "WOW"). Einige Wörterbücher führen "wow" ohne Ausrufezeichen auf (vgl. https://www.duden.de/rechtschreibung/wow; Duden, Deutsches Universalwörterbuch; Lo Zingarelli; Duden, Das Fremdwörterbuch, 12. Aufl. 2020), andere mit Ausrufezeichen (Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 9. Aufl. 2011; Duden, Die deutsche Rechtschreibung, 28. Aufl. 2020). Auch wenn sie nicht zwischen den Schreibweisen mit und ohne Ausrufezeichen unterscheiden, ist "wow" ein Ausruf der Bewunderung, Freude oder Überraschung. Insofern kann der Schluss gezogen werden, dass sich mit einem Ausrufezeichen nach "wow" zwar die Betonung, nicht aber die Bedeutung ändert (Urteil des BVGer B-6747/2009 E. 4.2 "WOW").

E. 4.2.2

Der Beschwerdeführerin ist darin zuzustimmen, dass "WOW" auch als Akronym mit einer Vielzahl von möglichen Bedeutungen verstanden werden kann (Urteil des BVGer B-6747/2009 E. 4.1 "WOW"). Weshalb sich etwa "World of Warcraft" als Bedeutung aufdrängen sollte, hat die Beschwerdeführerin indessen nicht substantiiert. Auch die Bedeutung als Sendername liegt nicht nahe, zumal die von der Beschwerdeführerin genannten Sender SRF ("Schweizer Radio und Fernsehen", vgl. www.duden.de), ARD ("Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland", vgl. www.duden.de), ZDF ("Zweites Deutsches Fernsehen"; vgl. www.duden.de) und RTL ("Radio Télévision Luxembourg"; vgl. Nadja Ayoub, RTL, ARD & Co. - Wofür stehen die Sender-Abkürzungen eigentlich, abrufbar auf www.chip.de) alle entweder ein "R" für Rundfunk bzw. Radio, ein "F" für Fernsehen oder ein "T" für Télévision enthalten. Schliesslich substantiiert die Beschwerdeführerin nicht, weshalb "WOW" vorliegend als Namen eines Unternehmens oder Organisation stehen soll. Keine der von der Beschwerdeführerin vorgeschlagenen Bedeutungen drängt sich somit für das Worтеlement "WOW" auf (vgl. Beschwerde, Rz. 31). Dies im Gegensatz zur Bedeutung im Sinne eines anerkennenden, überraschten oder freudigen Ausrufs beim Anblick oder Konsum der von der strittigen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen (Urteil des BVGer B-6747/2009 E. 5.3 "WOW"). Dieses Verständnis steht bei den massgebenden

Verkehrskreisen daher ohne besonderen Gedanken- oder Fantasiaufwand im Vordergrund. Liegt aber der beschreibende respektive anpreisende Sinn des Zeichens aber offen auf der Hand, vermag die Möglichkeit weiterer, weniger nahe liegender Deutungen den Gemeingutcharakter nicht aufzuheben (Urteile des BGer 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.4 "Gipfeltreffen"; 4A_161/2007 E. 4.3 "we make ideas work").

E. 4.2.3

Somit ist dem vorinstanzlichen Verständnis des Zeichens im Sinne einer reklamehaften Anpreisung der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu folgen.

E. 4.3

Hinsichtlich der grafischen Gestaltung des Zeichens trägt die Beschwerdeführerin vor, das Zeichen sei durch seine grafischen Elemente geprägt. Diese bestünden aus unterschiedlichen Farben und Farbtönen, die zu einem originellen Türkis-Petrol-Ton verschmelzen, sowie dem mittig platzierten Element "WOW" in weisser Kontrastfarbe und origineller Schriftgestaltung, das vor einer verborgenen und nicht klar identifizierbaren Lichtquelle stehe. Diese Lichtquelle teile die Zeichenfläche in unterschiedliche, asymmetrisch angeordnete Licht- und Farbtönebereiche auf. Das Zeichen habe einen besonderen Effekt auf den Betrachter, es wirke mysteriös, drücke gleichzeitig aber eine gewisse Dynamik - fast schon eine Dramatik - aus (Beschwerde, Rz. 34 ff., 49). Dagegen argumentiert die Vorinstanz, die verwendete Schriftart weiche nicht unerwartet von den üblichen Computerschriften ab. Auch der in Blau gehaltene Hintergrund habe sich nicht von den gängigen grafischen Ausgestaltungen ab und könne unter diesem Aspekt nicht als "originell" bezeichnet werden. Insgesamt vermöchten die grafischen Elemente jedenfalls nicht den erhöhten Anforderungen zu genügen, die angesichts des rein anpreisenden Charakters des Wortelements "WOW" an sie zu stellen seien (Vernehmlassung, Rz. B.III.7).

E. 4.3.1

Das strittige Zeichen wird vom weissen Wortelement "WOW" geprägt, dessen Bedeutung sich den angesprochenen Verkehrskreisen sofort aufdrängt. Der von der Beschwerdeführerin hervorgehobene Umstand, dass das zweite "W" leicht nach rechts verzogen ist, ist kaum erkennbar. Insofern dürfte er in der Erinnerung der Adressaten nicht oder kaum haften bleiben, soweit er überhaupt wahrgenommen wird. Auch die Tatsache, dass die drei Buchstaben des Wortelements "WOW" ineinander übergehen, dürfte keine bleibende Erinnerung hinterlassen. Denn die beiden von den Buchstaben "W" und "O" gebildeten Überschneidungen sind relativ klein. Durch die fette Schreibweise wirkt das Wortelement wie mit einem Finger und weisser (Finger-)Farbe auf den farbigen Hintergrund gemalt. Darin kann aber nichts Verspieltes erblickt werden. Gegen eine solche Sichtweise spricht die auf den ersten Blick gleichmässige Schreibweise, die bei Fettsetzung der Buchstaben und minimalen Abständen bereits existierenden Schriftarten nahekammt (vgl. Verfügung, Rz. B.7, mit Beispielen; vgl. auch etwa die fetten Schriftarten "Bauhaus 93" und "Berlin Sans FB Demi"). Auch der von der Beschwerdeführerin gezogene Vergleich mit dem Spiel "Tic Tac Toe" verfängt nicht, werden doch bei diesem Spiel Kreise und "X" verwendet, während das vorliegende Zeichen aus "W" und einem "O" (respektive einem Kreis) gebildet wird. Insgesamt prägt die verwendete grafische Ausgestaltung des Schriftzugs das Gesamtbild nicht wesentlich (vgl. auch Urteil des BGer 4A_648/2010 E. 3.5 "PROLED [fig.]").

E. 4.3.2

Der vom mittleren Buchstaben "O" ausgehende Schimmer wirkt zwar etwas ungewöhnlich, zumal er sich ungleichmässig ausbreitet und unterhalb der letzten Diagonale des ersten Buchstabens "W" auf eine Grenze zu stossen scheint. Dieser Schimmer ist aber derart dezent, dass er im Vergleich zum vollweissen Wortelement "WOW" in den Hintergrund gedrängt wird und damit kaum im Erinnerungsbild der Adressaten haften bleibt. Zudem unterstreicht er lediglich die Bedeutung von "WOW" im Sinne eines anerkennenden, überraschten oder freudigen Ausrufs angesichts der (möglichen) Brillanz der so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. Auch die ungleichmässige Verfärbung des Hintergrunds von graublau im linken Bereich bis zu blaugrün im rechten Bereich der Marke wirkt wenig prägnant. Die Marke wird im Wesentlichen als weisses Wortelement "WOW" auf blaugrün oder petrolfarbigem Hintergrund wahrgenommen.

E. 4.3.3

Der Beschwerdeführerin kann somit nicht gefolgt werden, wenn sie die grafische Gestaltung als ungewöhnlich betrachtet. Die gewählten Gestaltungsmerkmale bestimmen den Gesamteindruck kaum; der weisse Schimmer unterstreicht lediglich den Sinngehalt des Wortelements "WOW". Daher ist dem Zeichen die nötige Unterscheidungskraft abzusprechen.

E. 5

Nachdem feststeht, dass die Vorinstanz das Zeichen "WOW (fig.)" bundesrechtskonform dem Gemeingut zugeordnet hat, kann mit der Rüge, das Gleichbehandlungsgebot (Art. 8 BV) sei verletzt worden (Beschwerde, Rz. 52 ff.), nur noch die Gleichbehandlung im Unrecht verlangt werden.

E. 5.1

Ein solcher Anspruch wird nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ausnahmsweise anerkannt, wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke (Urteile des BGer 4A_607/2023 vom 26. April 2024 E. 3.2 "WORLD ECONOMIC FORUM"; 4A_136/2019 vom 15. Juli 2019 E. 3.3 "REVELATION"). Das Gleichbehandlungsgebot wird im Markenrecht nur zurückhaltend angewendet, da die Eintragungspraxis naturgemäss kasuistisch ist. Die Marken müssen hinsichtlich Zeichenbildung und beanspruchter Waren vergleichbar sein, wobei bereits geringfügige Unterschiede ins Gewicht fallen können (Urteil des BGer 4A_261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 5.1 "V [fig.>"; BVGE 2016/21 E. 6.2 "Goldbären").

E. 5.2

Die von der Beschwerdeführerin zitierte Marke Nr. 804'585 "w.o.w." wurde am 13. Oktober 2023 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 25, 35, 39 und 41-43 eingetragen. Diese Eintragung erfolgte gemäss der Vorinstanz aufgrund der Punkte zwischen den Buchstaben (Verfügung, Rz. B.13). Damit gehen Veränderungen im Aussehen und in der Aussprache (Aussprache wie ein Akronym, d.h. in Form einzelner Buchstaben) einher. Insofern ist dieses Zeichen nicht mit der strittigen Markenmeldung vergleichbar. Die weiter von der Beschwerdeführerin genannte Marke Nr. 697'435 "WOW (fig.)" wurde am 4. Januar 2017 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 28 und 41 eingetragen und hat folgendes Aussehen: Bei diesem Zeichen wird der mittlere Buchstabe

"O" im Gegensatz zu den ihn umgebenden "W" negativ, also in heller Schrift auf dunklem Hintergrund, dargestellt. Daher unterscheidet sich das zum Vergleich herangezogene Zeichen nebst einer anderen Waren- und Dienstleistungsliste von der vorliegenden Marke. Zudem ruft die Vorinstanz in Erinnerung, dass die Anforderungen an die grafische Ausgestaltung seit deren Eintragung angepasst wurden (Vernehmlassung, Rz. III.B.9). Die schliesslich aufgeführte Marke Nr. 764'188 "WOW Living.ch (fig.)" wurde am 25. Mai 2021 für Dienstleistungen der Klassen 36 (u.a. Vermietung von Wohnungen und Büros) sowie 43 (Betrieb von Hotels, Motels, Pensionen) und damit für völlig andere Dienstleistungen als das streitgegenständliche Zeichen eingetragen. Abgesehen davon enthält sie mit "Living.ch" ein zusätzliches Wortelement, womit keine Vergleichbarkeit gegeben ist.

E. 5.3

Damit kann die Beschwerdeführerin aus dem Grundsatz der Gleichbehandlung nichts zu ihren Gunsten ableiten.

E. 6

Schliesslich erklärt die Beschwerdeführerin, eine "WOW"-Wortmarke sei beanstandungslos für das Gebiet der Europäischen Union registriert und danach in eine deutsche Marke umgewandelt worden (Beschwerde, Rz. 60). Gemäss ständiger Praxis haben ausländische Entscheide keine präjudizielle Wirkung. Lediglich in Zweifelsfällen kann die Eintragung in Ländern mit ähnlicher Prüfungspraxis ein Indiz für die Eintragungsfähigkeit in der Schweiz darstellen. Angesichts des klaren Gemeingutcharakters von "WOW (fig.)" kommt dem Umstand, dass dem Zeichen in ausländischen Jurisdiktionen Schutz gewährt worden sein mag, keine Indizwirkung für den Ausgang des schweizerischen Markeneintragungsverfahrens zu. Es handelt sich insbesondere nicht um einen Grenzfall, bei dem allenfalls ein Vergleich mit der ausländischen Prüfungspraxis ausschlaggebend für eine Schutzgewährung sein könnte (Urteile des BVGer B-5271/2023 vom 18. Juni 2024 E. 6 "Constructor"; B-2628/2022 vom 13. September 2023 E. 8.2 "Novafoil").

E. 7

Zusammenfassend hat die Vorinstanz das Zeichen "WOW (fig.)" für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38, 41 und 42 korrekterweise dem Gemeingut nach Art. 2 Bst. a MSchG zugerechnet. Daher erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist abzuweisen.

E. 8

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien (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 Streitigkeiten betreffend Markeneintragungen sind Vermögensinteressen betroffen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich in erster Linie nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwerts 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 wird (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen. Die Kosten des

vorliegenden Verfahrens sind einschliesslich der Kosten für die öffentliche Verhandlung vom 17. September 2024 mit Fr. 4'200.- zu beziffern und den von der Beschwerdeführerin in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschüssen zu entnehmen. Der Vorinstanz ist als Bundesbehörde keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

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