

BVGer B-1776/2023 vom 19. Februar 2024

Bundesverwaltungsgericht, 2024-02-19, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-1776_2023

FR: TAF B-1776/2023 du 19 février 2024

IT: TAF B-1776/2023 del 19 febbraio 2024

Regeste

Absolute Ausschlussgründe

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Als Markenmelderin und Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabe-frist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist 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 142 I 127 E. 3.3.2 "Rote Schuhsohle"; 139 III 176 E. 2 "You"; Urteile des BVGer B-5286/2018 vom 21. April 2020 E. 3.1 "Hybritec"; B-684/2016 vom 13. Dezember 2018 E. 2.1 "Postauto").

E. 2.2

Sachbezeichnungen und beschreibenden Zeichen fehlt jede Unterscheidungskraft. Sie erschöpfen sich semantisch in einem direkten Bezug zum gekennzeichneten Gegenstand und werden von den massgeblichen Verkehrskreisen darum unmittelbar und ausschliesslich als Aussage über ein Merkmal der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen verstanden. Hierzu zählen namentlich Wörter, die vom Verkehr ausschliesslich als Hinweis auf die Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Verwendungszweck, Wert, Wirkungsweise, Inhalt, Form, Verpackung oder Ausstattung der beanspruchten Ware oder Dienstleistung verstanden werden (BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"; Matthias Städeli/Simone Brauchbar Birkhäuser, in: Lucas David/Markus Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 2 N. 84).

E. 2.3

Nur weil ein Zeichen Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen hindeuten, gehört es nicht zum Gemeingut. Der

beschreibende Charakter des Zeichens muss vielmehr einem erheblichen Teil der Adressatinnen und Adressaten ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand an Fantasie erkennbar sein (BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"; 127 III 160 E. 2.b/aa "Securitas"; Urteile des BVGer B-600/2018 vom 14. Januar 2019 E. 2.3 "hype. [fig.]"; B-4697/2014 vom 16. Dezember 2016 E. 4.2 "Apotheken Cockpit").

E. 2.4

Auszugehen ist (1) vom begrifflichen Sinngehalt jedes Bestandteils, um zu ermitteln, inwieweit er den massgeblichen Verkehrskreisen unabhängig von den eingetragenen Waren und Dienstleistungen geläufig ist. In der Folge ist (2) der kontextuelle Sinngehalt aufgrund des Wissens, Verstehens und Erwartens der Verkehrskreise im eingetragenen Verwendungszusammenhang nach dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Marke festzustellen. Lediglich ausnahmsweise ist zu prüfen, ob der Markengebrauch das Sprachverständnis der Bevölkerung beeinflusst und damit einen (3) Sprachwandel bewirkt hat (Urteil des BVGer B-4839/2022 vom 5. Oktober 2023 E. 3.4 "Face ID").

E. 2.5

Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zusammengesetzten Zeichen ist zunächst der Sinn der einzelnen Bestandteile zu ermitteln und dann zu prüfen, ob sich aus ihrer Verbindung im Gesamteindruck ein die Ware oder die Dienstleistung beschreibender, unmittelbar verständlicher Sinn ergibt (Urteile des BVGer B-6390/2020 vom 4. Oktober 2022 E. 2.8 "AI Brain"; B-2791/2016 vom 16. April 2018, auszugsweise publiziert als BVGE 2018 IV/3, E. 3.2 "WingTsun"). Eine mögliche Mehrdeutigkeit eines Zeichens kann sich auf einen eindeutigen Sinn mit beschreibendem Charakter reduzieren, sobald dieses mit einer bestimmten Ware oder Dienstleistung in Relation tritt (Urteil des BGer 4A.2004 vom 25. November 2004 E. 3.3 "Firemaster"; Urteil des BVGer B-4112/2020 vom 27. Oktober 2021 E. 3.4 "Hospital Halbprivat"). Wenn sich das Zeichen ohne Weiteres in zwei oder mehrere verständliche Wortteile zerlegen lässt, stellt die Segmentierung an sich keinen speziellen Gedankenaufwand dar, der der Qualifikation als beschreibendes Zeichen entgegenstehen würde (Urteile des BVGer B-4051/2018 vom 13. Januar 2020 E. 3.2 "Digiline"; B-5296/2012 vom 30. Oktober 2013 E. 4.3.1 "toppharm Apotheken [fig.]").

E. 2.6

Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen, wobei jeder Sprache derselbe Stellenwert zukommt. Die Eintragung ist zu verweigern, wenn die Marke auch nur aus Sicht einer der Landessprachen schutzunfähig ist (BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller"; 128 III 477 E. 1.5 "Première"; 127 III 160 E. 2b/aa "Securitas"). Englischsprachige Ausdrücke werden bei der schweizerischen Markenprüfung ebenfalls berücksichtigt, sofern sie für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise verständlich sind (BGE 129 III 225 E. 5.1 "Masterpiece"; Urteil des BVGer B-3745/2020 vom 3. August 2021 E. 3.5 "Stellar").

E. 2.7

Grenzfälle zum Gemeingut, die an sich schutzfähig sind, sind einzutragen und die endgültige Entscheidung dem Zivilgericht zu überlassen (BGE 130 III 328 E. 3.2 "SwatchUhrband"; 129 III 225 E. 5.3 "Masterpiece I"; Urteil des BGer 4A_178/2023 vom 8. August 2023 E. 7 "Truedepth").

E. 3

Zunächst sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Zwischen den Parteien ist unstrittig, dass sich die "medizinischen Geräte" der Klasse 10 an Fachpersonal aus dem Bereich des Gesundheitswesens richten (vgl. hierzu auch Urteil des BVGer B-6632/2011 vom 18. März 2013 E. 4.2 "Adaptive Support Ventilation"). Es ist kein Grund ersichtlich, von dieser Beurteilung abzuweichen. Da medizinische Geräte nicht täglich und zudem von Fachleuten erworben werden, ist von einer zumindest erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 "Yello/Yellow Access AG"; Urteile des BVGer 1398/2011 vom 25. September 2012 E. 5.4 "Etavis/Estavis 1993; B-1493/ 2013 vom 2. Dezember 2013 E. 3.1 "Air Floss").

E. 4.1

Die Vorinstanz hat dem Zeichen den Schutz verweigert, da ID NOW als beschreibender Hinweis auf die Funktionsweise und den Zweck der Waren verstanden werde. "Now" sei ausserdem anpreisend, da es eine besondere Schnelligkeit rühme. Die massgeblichen Fachkreise würden diesen Sinngehalt ohne Weiteres erfassen, sodass das Zeichen nicht unterscheidungskräftig sei. Schliesslich liege auch kein einzutragender Grenzfall vor und ausländische Eintragungen seien vorliegend nicht zu berücksichtigen.

E. 4.2

Nach Ansicht der Beschwerdeführerin ist ihr Zeichen unterscheidungskräftig. Sie bestreitet den beschreibenden Sinngehalt von ID NOW für die Waren der Klasse 10. Der Zeichenbestandteil "ID" rege die massgeblichen Fachkreise aufgrund seiner Mehrdeutigkeit an nachzudenken, und werde nicht per se im Sinne von "Identifikation" verstanden. Der Entscheid der Vorinstanz stelle zudem einen ungerechtfertigten Widerspruch zur bestehenden Registerpraxis und zu vergleichbaren Voreintragungen anderer Markeninhaber dar, ebenso zur Eintragungspraxis des EUIPO. Mindestens liege ein einzutragender Grenzfall vor.

E. 5

Es ist zu prüfen, ob das strittige Zeichen ID NOW in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren unterscheidungskräftig ist.

E. 5.1

Das Zeichen ID NOW ist eine Wortmarke und setzt sich aus den englischen Begriffen "ID" und "NOW" zusammen. Beide Zeichen sind in englischen Standardlexika auffindbar (statt vieler: < [https://de.pons.com/ %C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/](https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/) > unter Eingabe von "ID" bzw. "now", abgerufen am 7. Februar 2024). In den vier Landessprachen der Schweiz haben die beiden Wörter keine Bedeutung. "Now" wird übersetzt als "jetzt, nun" und gehört dem englischen Basiswortschatz an. Gemäss ständiger Rechtsprechung wird die Abkürzung "ID" sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch als das Nomen "Identifizierung" bzw. das Verb "identifizieren" verstanden (vgl. Urteile des BVGer B-4839/ 2022 vom 5. Oktober 2023 E. 5.1 "Face ID"; B-7995/ 2015 vom 15. März 2017 E. 5.4 "Touch ID"). Das strittige Zeichen wird somit zunächst im Sinne von "Identifikation/identifizieren jetzt!" verstanden.

E. 5.2

Es ist allerdings zu prüfen, ob aufgrund der Argumente der Beschwerdeführerin und der hierzu eingereichten Belege ein erheblicher Teil der Verkehrskreise von diesem begrifflichen Sinngehalt abweicht (oben, E. 2.3 f.).

E. 5.2.1

Die Beschwerdeführerin reicht verschiedene Ausdrücke von Internetseiten (Beschwerdebeilagen 8 bis 16) ein, um die Vielzahl möglicher Bedeutungen des Wortbestandteils "ID", allerdings nicht nur im medizinischen Kontext, zu belegen. Zu beurteilen ist indessen nur, wie die massgeblichen Verkehrskreise, namentlich Fachleute aus dem medizinischen Bereich, ID NOW verstehen.

E. 5.2.2

Die Beschwerdeführerin vertritt die Ansicht, Bakterien oder Viren würden nicht "identifiziert", sondern "bestimmt" oder "erkannt". Es gibt zahlreiche Fachartikel, die die Identifizierung von Bakterien und Viren thematisieren (beispielsweise "Stanford researchers develop a new way to identify bacteria in fluids" < <https://news.stanford.edu/2023/03/02/new-way-identify-bacteria-fluids/> >, "Identifying Bacteria Through Look, Growth, Stain and Strain" < <https://asm.org/articles/2020/february/identifying-bacteria-through-look,-growth,-stain> >, "Bacterial Identification for Publication: When is Enough Enough?" < <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC130684/> >, alle abgerufen am 7. Februar 2024).

E. 5.2.3

Darüber hinaus gibt es weitere Produkte im Medizinalbereich, die der Identifizierung von Bakterien und Viren dienen und dies durch ihren Namen auch eindeutig signalisieren: so z.B. "API ID-Teststreifen" (< <https://www.biomerieux.de/klinische-diagnostik/apir-id-teststreifen> >, abgerufen am 7. Februar 2024) oder auch der Dienst "AccuGENX-ID ProSeq", (< <https://www.criver.com/de/products-services/qc-microbial-solutions/microbial-id-strain-typing/identification-methods/accugenx-id/bacterial-identification?region=3696> >, abgerufen am 7. Februar 2024).

E. 5.2.4

Die Funktionsweise von ID NOW, die gemäss der Beschwerdeführerin mittels Replikation von DNA-Sequenzen operiert (vgl. Stellungnahme der Beschwerdeführerin zur Beanstandung der Vorinstanz vom 8. April 2019, Rz. 9 ff.), scheint zudem keine Seltenheit (vgl. "How does the test work?", < <https://my.clevelandclinic.org/health/diagnostics/22155-bacteria-culture-test> >, abgerufen am 7. Februar 2024). Schliesslich bewirbt die Beschwerdeführerin ihr Produkt "ID NOW Covid" mit "Schnelle Diagnose und Behandlung", denn der Test liefere präzise Ergebnisse innert weniger Minuten und ermögliche somit eine schnelle Diagnostik (< https://content.veeabb.com/1d09429b-8373-419f-8f1a-d28f9586863a/5e86a8a8-551d-439a-ae95-e7fd4f6c4e45/5e86a8a8-551d-439a-ae95-e7fd4f6c4e45_source__v.pdf >, abgerufen am 7. Februar 2024). Gleiches gilt im Übrigen auch für ihr Produkt ID NOW RSV (< https://content.veeabb.com/1d09429b-8373-419f-8f1a-d28f9586863a/efadaf7d-a8ce-4ba3-8e23-2e99e4cbcf1c/efadaf7d-a8ce-4ba3-8e23-2e99e4cbcf1c_source__v.pdf >, abgerufen am 7. Februar 2024).

E. 5.2.5

Die Begriffe "ID", "identifizieren" und "Identifikation" sind somit - neben ihrer sofort auf der Hand liegenden Bedeutung (vgl. E. 5.1) - in Verbindung mit der Erkennung und

Bestimmung von Bakterien und Viren in der Medizinbranche durchaus geläufig. Auch in Kombination mit "medizinischen Geräten" wird ID NOW daher von der Abnehmerschaft ohne Gedankenaufwand direkt als "sofortige Identifikation" oder "Identifikation jetzt!" in Zusammenhang mit der schnellen Erkennung von bakteriellen und viralen Krankheiten verstanden. Das Zeichen ID NOW beschreibt somit unmittelbar den Zweck der Waren und preist deren rasche Funktionsweise an.

E. 5.2.6

Das Zeichen ID NOW ist somit beschreibend und wurde von der Vor-instanz korrekterweise dem Gemeingut zugerechnet.

E. 6.1

Weiterhin beruft sich die Beschwerdeführerin auf den Grundsatz der Gleichbehandlung (Art. 8 Abs. 1 BV) und stützt sich dabei auf folgende Eintragungen: CH Nr. 642'447 Es gibt immer eine Lösung CREDIT now (fig.) CH Nr. 547'216 CREDIT now (fig.) CH Nr. 666'974 BANK-now CH Nr. 525'431 Talk Now (fig.) CH Nr. 496'230 REPLY NOW CH Nr. 486'348 Call Now (fig.) CH Nr. 662'098 TOUCH ID CH Nr. 704'980 TOUCH ID

E. 6.2

Wie oben festgestellt, wurde das Zeichen ID NOW zurecht dem Gemeingut zugeordnet, sodass mit der vorliegenden Rüge nur noch die Gleichbehandlung im Unrecht verlangt werden kann. Der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht wird gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts ausnahmsweise anerkannt, wenn eine ständige gesetzeswidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und diese Behörde zu erkennen gibt, nicht zu gedenken, künftig von dieser Praxis abzuweichen (Urteil des BGer 4A_250/2009 vom 10. September 2009 E. 4 "Unox" [fig.]; Urteile des BVGer B-1892/2020 vom 22. September 2020 E. 6.2 "NeoGear"; B-4051/2018 vom 13. Januar 2020 E. 7.3 "Digiline"; B-1165/2012 vom 5. Februar 2014 E. 8.1. "Mischgeräte [3D]; B-4839/2022 vom 5. Oktober 2022 E. 6 "Face ID"). Das Gleichbehandlungsgebot wird im Markenrecht zurückhaltend angewendet, da die Eintragungspraxis naturgemäss kasuistisch ist (vgl. Urteil des BVGer B-4112/2020 vom 27. Oktober 2020 E.8 "Hospital Halbprivat"). Die Marken müssen hinsichtlich Zeichenkomposition und beanspruchter Waren vergleichbar sein, wobei bereits minimale Unterschiede ins Gewicht fallen können (Urteile des BGer 4A.5/2004 E. 4.3 "Firemaster"; 4A_261/2010 vom 5. Oktober 2019 E. 5.1. "V"; Urteile des BVGer B-6068/2014 vom 1. Februar 2016 E. 6.3 "Goldbären"; B-4112/2020 vom 27. Oktober 2021 "Hospital Halbprivat").

E. 6.3

Die oben (E. 6.1) angeführten Marken stellen einerseits sehr alte Entscheide dar - die Eintragungen erfolgten zwischen 2000 und 2014 - und verfügen andererseits alle über einen abweichenden Aufbau. Sie sind daher nicht vergleichbar. Die Ausführungen zur Gleichbehandlung der Beschwerdeführerin sind daher nicht zielführend und es liegt in casu kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht vor.

E. 7

Gemäss ständiger Praxis haben ausländische Entscheide keine präjudizielle Wirkung. Die europäischen Konvergenzprogramme des EUIPO bezwecken die Harmonisierung der Verfahren und Standards der Ämter für geistiges Eigentum (vgl. dazu < www.tmdn.org/ >

Praktiken, abgerufen am 7. Februar 2024), nicht aber die Korrektur von Einzelfällen. Für eine Berichtigung angeblicher Widersprüche bei Einzelfällen in den Registern des EUIPO, Deutschlands, weiterer Länder und der Schweiz, wie die Beschwerdeführerin sie verlangt, fehlt eine gesetzliche Grundlage. 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 ID NOW 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-498/2009 vom 23. Oktober 2008 E. 5 "Behälterform [3D]"; B-2628/2022 vom 13. September 2023 E. 8 "Novafoil").

E. 8

Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten zu tragen (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, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei 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 sind unter Berücksichtigung sämtlicher relevanter Bemessungskriterien und auf insgesamt Fr. 4'000.- festzusetzen und sind in Höhe von Fr. 3'000.- dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss zu entnehmen. Der Restbetrag in Höhe von Fr. 1'000.- ist nach Eintritt der Rechtskraft des Entscheids an die Gerichtskasse zu überweisen. Der unterliegenden Beschwerdeführerin ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE). Der Vorinstanz ist als Bundesbehörde keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

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