

# **BVGer B-181/2007 vom 21. Juni 2007**

Bundesverwaltungsgericht, 2007-06-21, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-181\\_2007](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-181_2007)

FR: TAF B-181/2007 du 21 juin 2007

IT: TAF B-181/2007 del 21 giugno 2007

## **Regeste**

Absolute Ausschlussgründe

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Der Entscheid der Vorinstanz vom 23. November 2006 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). Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31 ff. des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005; VGG, SR 173.32). Der Beschwerdeführer ist als Adressat der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Er 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), der Vertreter hat sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. VwVG). Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.

### **E. 2**

Streitgegenstand bildet vorliegend die Frage, ob die hinterlegte Marke "VUVUZELA" ohne Einschränkung für "Musikinstrumente" (Klasse 15) und "Spielzeug, insbesondere Spielzeuginstrumente" (Klasse 28) in das Markenregister eingetragen werden kann.

### **E. 3**

Nach Art. 2 lit. a MSchG sind Zeichen im Gemeingut vom Markenschutz ausgeschlossen. Der Grund für deren Schutzausschluss ist im Freihaltebedürfnis oder in der fehlenden Unterscheidungskraft des Zeichens begründet (Christoph Willi, in: Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, hiernach: MSchG-Willi, Art. 2 N 34 mit Hinweis auf die Bundesgerichtspraxis). Als Gemeingut sind Zeichen anzusehen, die nicht zur Identifikation von Waren und Dienstleistungen dienen können und vom Publikum nicht als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft verstanden werden (Lucas David, Markenschutzgesetz, 2. Auflage, Basel 1999, hiernach: MSchG-David, Art. 2 N 5). Zum Gemeingut gehören insbesondere Sachbezeichnungen und Beschaffenheitsangaben, also Angaben zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen. Dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf Merkmale der Ware hinweisen, reicht dafür nicht aus. Der beschreibende Charakter des Zeichens muss vielmehr ohne besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen sein. Ob ein Zeichen Gemeingut bildet, beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den es als Ganzes hinterlässt

(Marbach, Markenrecht, in SIWR, Bd. III Kennzeichenrecht, Basel 1996, S. 35). Gemeinfreie Elemente dürfen zwar in die Marke aufgenommen werden, doch muss der Hauptbestandteil kennzeichnungskräftig sein oder es müssen die unterscheidungskräftigen Elemente den Gesamteindruck prägen (MSchG-David, N. 8 zu Art. 2 MSchG). Liegt der beschreibende Sinn eines Zeichens offen auf der Hand, kann die Möglichkeit weiterer, weniger nahe liegender Deutungen den Gemeingutcharakter nicht aufheben (RKGE, sic! 2003, 495 ff. E. 4). Ein Zeichen wird immer in enger Verbindung mit den Waren und Dienstleistungen, für welche es hinterlegt wurde, geprüft (BGE in sic! 2005, 278).

#### **E. 4**

Es ist im Folgenden zu prüfen, ob die Rückweisung des Gesuchs des Beschwerdeführers zu Recht erfolgte.

##### **E. 4.1**

Bei der vorliegend strittigen Marke handelt es sich um das Zeichen "VUVUZELA". Die Vorinstanz hat den Gemeingutcharakter dieses Zeichens für den Grossteil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen bejaht. Dabei hat sie sich auf die Definition des Begriffs "VUVUZELA" gemäss der Internet-Enzyklopädie Wikipedia gestützt. Diese lautet wie folgt: "Die Vuvuzela ist ein Symbol des südafrikanischen Fußballs. Die ungefähr unterarm lange Trompete aus Plastik oder Blech zählt zu den wichtigsten Erfindungen ihres Landes. Ihr Klang ähnelt dem Trompeten eines Elefanten, ist aber lauter. Der Name Vuvuzela stammt unterschiedlichen Quellen zufolge aus dem Slang der Townships und heisst "jemanden in Musik duschen" oder soll in Zulu für "Krach machen" stehen. "Der Affe wird durch viel Krach erlegt", heisst ein altes afrikanisches Sprichwort, und demnach muss es in südafrikanischen Stadien möglichst laut zugehen, um den Gegner zu erschrecken. Der ehemalige Staatspräsident Nelson Mandela liess hunderte Vuvuzelas nach Zürich mitnehmen, als dort über die Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 entschieden wurde. Der Preis für eine Vuvuzela beträgt in Südafrika etwa 30 Rand (ca. 4 EUR)". Die Vorinstanz gelang zur Erkenntnis, dass die Bedeutung des Begriffes als Ganzes für den schweizerischen Abnehmer - vorliegend für den schweizerischen Durchschnittskonsumenten - ohne weitere Gedankenarbeit im Sinne der Sachbezeichnung als trompetenartiges Blasinstrument verstanden werde und zumindest für den fussballinteressierten Teil der Bevölkerung als allgemein bekannt vorausgesetzt werden könne. Es könne ferner davon ausgegangen werden, dass die südafrikanische Bezeichnung in unsere Sprache eingegangen und Bestandteil unseres Vokabulars geworden sei. Bezeichnungen von Musikinstrumenten aus anderen Kulturen würden oft übernommen und erhielten keine schweizerische Bezeichnung (z. B. : Djembe, Bongo, Kalimba, Didgeridoo). Im Bereich der Musikinstrumente führe die Klassifikation von Nizza auch Sachbezeichnungen auf, die unabhängig von ihrem Ursprung in der Schweiz unverändert verwendet würden (z. B. : Scheng). Des Weiteren hat die Vorinstanz auf diverse Internetseiten hingewiesen, um den bestehenden und den im Hinblick auf die Fussballweltmeisterschaft 2010 in Südafrika potentiellen Bekanntheitsgrad des Begriffs Vuvuzela vor Augen zu führen ([www.vuvuzela-store.com](http://www.vuvuzela-store.com), [www.vuvuzela.ch](http://www.vuvuzela.ch), [www.okversand.com/product\\_info.php?products\\_id=655&osCsid=keaidp9afes53usaem5mk7amp5](http://www.okversand.com/product_info.php?products_id=655&osCsid=keaidp9afes53usaem5mk7amp5), [www.fifa.com](http://www.fifa.com)).

##### **E. 4.2**

Der Beschwerdeführer macht geltend, der angefochtene Entscheid führe zu einer überspannten Anwendung von Art. 2 lit. a MSchG und stehe im Widerspruch zur Rechtsprechung des Bundesgerichts, wenn die Vorinstanz dem schweizerischen Durchschnittskonsumenten Kenntnisse des Townships Slangs und des Zulu unterstelle. Der Beschwerdeführer weist ferner darauf hin, dass für die Frage, ob ein Zeichen Gemeingut sei, die Verhältnisse im Zeitpunkt des Entscheids massgeblich seien. Es könne nicht angehen, dass eine Marke anhand von Zukunftsprognosen beurteilt werde. Selbst wenn man Internet-Recherchen als Entscheidungsgrundlage akzeptieren wolle, dürften nicht ausschliesslich Auszüge von Webseiten Entscheidungsgrundlage bilden, welche keinen Bezug zum Schweizer Markt hätten. Das gelte umso mehr, als die einzige Webseite mit dem strittigen Zeichen, welche einen Bezug zur Schweiz habe, vom Beschwerdeführer betrieben werde.

### **E. 4.3**

Im Markenprüfungsverfahren kommt allen vier Landessprachen der Schweiz inklusive Mundart der gleiche Stellenwert zu; besteht die Marke aus Wörtern einer anderen als einer schweizerischen Landessprache, so ist auf die Sprachkenntnisse der angesprochenen Verkehrskreise abzustellen (vgl. MSchG-Willi, N 15 f. zu Art. 2, BGE 120 II 144 E. 3.a.bb, "Yeni Raki"). Lehre und Rechtsprechung sind sich nicht immer darüber einig, ob ein Zeichen im Wörterbuch zu stehen hat, um dieses als Beschaffenheitsangabe zu qualifizieren. Die Eintragung im Lexikon kann gemäss Doktrin bloss als geeigneter Ausgangspunkt für die Markenprüfung jedoch nicht als Entscheidungsgrundlage dienen (vgl. David Aschmann, Beschreibende Inhalte von Kennzeichen, Zürich 2002, S. 132 f.). Ist ein bestimmtes Wort in ein Wörterbuch aufgenommen worden, kann dies als Indiz dafür angesehen werden, dass dieses Wort zum Grundwortschatz zählt (vgl. Gallus Joller, Beschreibend oder anspielend? Indizien für die Zulässigkeit von Wortabwandlungen als Marken in: sic! 2005, S. 48). Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig ist und sich in keinem Wörterbuch befindet, schliesst nach Ansicht des Bundesgerichts ihren beschreibenden Charakter nicht aus. Entscheidend ist, ob das Zeichen nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der Sprachbildung von den beteiligten Verkehrskreisen in der Schweiz als Aussage über bestimmte Merkmale oder Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung aufgefasst wird (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 8. April 2005, 4A.1/2005 /ast, E. 2 mit weiteren Hinweisen; in diesem Sinne auch MSchG-David, N 10 zu Art. 2, MSchG-Willi, N 16 i. f.). Fremdsprachige Sachbezeichnungen wie vorliegend müssen den massgeblichen Verkehrskreisen geläufig sein (vgl. Marbach, a. a. O., S. 39 FN 72). Es genügt, wenn ein Wort nur von einem bestimmten Kreis von Personen zur Bezeichnung einer bestimmten Ware verwendet wird (MSchG-David N 9 zu Art. 2 mit Hinweisen). Die Wortmarke "VUVUZELA" entspricht dem gleichen, aus dem Township Slang und dem Zulu stammenden Wort, welches unbestrittenermassen als Sachbezeichnung für ein trompetenartiges, häufig bei Fussballspielen eingesetztes Blasinstrument gilt. Ob der Begriff "Vuvuzela" in einem bekannten Wörterbuch eingetragen ist, reicht - wie eingangs dargelegt - nicht, um auf die Geläufigkeit dieses Wortes bei den massgeblichen Verkehrskreisen zu schliessen. Die Eintragung kann aber ein Indiz für einen gewissen Bekanntheitsgrad der Vuvuzela darstellen. Es ist nicht umstritten, dass sich Fussball heutzutage in der Schweiz sowie auf der ganzen Welt einer grossen Popularität erfreut. Ebenso wenig umstritten ist, dass die Fussballweltmeisterschaft den Höhepunkt für diese Sportart darstellt. Daher kann mit der Vorinstanz eingeräumt werden, dass für einen beachtlichen Teil der Schweizer Bevölkerung, die sich für den Fussball und erst recht für die Fussballweltmeisterschaft respektive für deren Vorbereitungen interessiert, keine grosse

Gedankenarbeit erforderlich ist, um das Wort "Vuvuzela" im Sinne der von ihm verkörperten Sachbezeichnung als trompetenartiges Blasinstrument zu verstehen. Es lässt sich deshalb nachvollziehen, wenn die Vorinstanz das Wort "Vuvuzela" zumindest beim fussballinteressierten Teil der Schweizer Bevölkerung als allgemein bekannt voraussetzt und dieses als Bestandteil unseres Vokabulars betrachtet. Dies umso mehr, als auch fremdsprachige Bezeichnungen anderer Musikinstrumente Eingang in den allgemeinen Sprachgebrauch gefunden haben (Djembe, Kalimba, Didgeridoo, usw.). Dieses Phänomen kann auch in der Klassifikation von Nizza beobachtet werden. Wie die Vorinstanz anführt, befinden sich in der Klassifikation von Nizza auch Begriffe, die nicht aus einer der schweizerischen Landessprachen stammen. Meistens handelt es sich dabei um Sachbezeichnungen, die auch in der Schweiz in der originalen ausländischen Form verwendet werden. Mit der Übernahme fremdsprachiger Begriffe durch die Schweizer Landessprachen werden den schweizerischen Durchschnittskonsumenten insofern keine unmittelbaren Kenntnisse der Sprache unterstellt, aus welcher die jeweiligen Begriffe stammen.

#### **E. 4.4**

Bezüglich der Konsultierung von Wörterbüchern und Internetseiten bei der Markenprüfung ist Folgendes festzuhalten: Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Sachbezeichnung den massgeblichen Verkehrskreisen geläufig ist, kann der Vorinstanz nicht zugemutet werden, die betroffenen Verkehrskreise stets direkt zu befragen, denn dies würde die Markeneintragungsverfahren unverhältnismässig in die Länge ziehen und dessen Rahmen deutlich sprengen. Um Indizien zu suchen, welche auf die Verkehrsauffassung schliessen lassen, kommen die Markenprüfer nicht umhin, Nachforschungen im Internet, in Wörterbüchern oder in anderen zugänglichen Quellen vorzunehmen. Damit wird aber weder gesagt noch verlangt, dass sich die angesprochenen Verkehrskreise die Informationen zu Marken und Produkten regelmässig durch ähnliche Nachforschungen beschaffen müssen. Der Umstand, dass die massgeblichen Verkehrskreise das Internet benutzen könnten, komplett ausser Acht zu lassen, würde aber heissen, die Augen vor der Realität zu verschliessen. Vor diesem Hintergrund sind die Bedenken des Beschwerdeführers hinsichtlich der Geeignetheit von ausländischen Internet-Seiten für die Beurteilung der Verhältnisse in der Schweiz zu relativieren. Wie die Vorinstanz in der Vernehmlassung zu Recht erkannte, ist davon auszugehen, dass Schweizer Internetbenutzer deutsch-, französisch-, italienisch- oder englischsprachige Seiten konsultieren, unabhängig davon ob sie ihren Ursprung im Ausland oder in der Schweiz haben. Unter diesem Aspekt dürfen ausländische Internet-Seiten herangezogen werden, um Hinweise auf den Bekanntheitsgrad von Begriffen für schweizerische Verkehrskreise zu liefern (vgl. hiezu nachfolgend E. 4.5.).

#### **E. 4.5**

Zwar trifft es zu, dass für das Eintragungsverfahren die Verhältnisse im Zeitpunkt der Hinterlegung massgebend sind. Von diesen ist die Vorinstanz tatsächlich auch ausgegangen, um zum Schluss zu gelangen, dass die schweizerischen Durchschnittskonsumenten die Bezeichnung Vuvuzela im Sinne eines trompetenartigen Blasinstruments auffassen dürften. Auf den im Eintragungsverfahren konsultierten Internetseiten ist es schon heute möglich, sich über die Vuvuzela zu informieren oder die Vuvuzela per Mausklick zu kaufen (vgl. Beilagen 13.2, 13.3., 13.4., 13.5., 13.7., 13.8., 13.11. zur Vernehmlassung). Internetanbieter preisen die Vuvuzela als den Fanartikel der

Fussball-WM 2010 an. Unter diesen Umständen kann der Meinung der Vorinstanz gefolgt werden, es sei damit zu rechnen, dass die Vuvuzela im Zusammenhang mit der Fussball-WM 2010 in Südafrika massiv an Bekanntheit gewinnen werde. Die Massgeblichkeit der Verhältnisse im Zeitpunkt der Hinterlegung schliesst nämlich nicht aus, dass im Rahmen der materiellen Markenprüfung eine zukünftige Entwicklung des allgemeinen wirtschaftlichen und technischen Geschehens berücksichtigt werden kann (MSchG-Willi N 23 zu Art. 2). Mit dieser Rüge stösst der Beschwerdeführer demnach ins Leere.

#### **E. 4.6**

Die Frage des Gemeingutscharakters eines Zeichens ist immer im Zusammenhang mit der Ware oder Dienstleistung zu beurteilen, für deren Kennzeichnung es bestimmt ist (vgl. MSchG-Willi, N 11 zu Art. 2). Vorliegend beansprucht der Beschwerdeführer den Markenschutz für Waren und Dienstleistungen der Klassen 15 (Musikinstrumente) und 28 (Spiele, Spielzeug, insbesondere Spielzeuginstrumente, Gesellschaftsspiele, Puzzles, Plüschtiere, Teddybären, Tischbomben, Scherzartikel, Christbaumschmuck). Im Zusammenhang mit Musikinstrumenten, Spielzeug und insbesondere Spielzeuginstrumenten erfährt die Bezeichnung "VUVUZELA" in den Augen der interessierten Verkehrskreisen eine unmittelbar erkennbare beschreibende Bedeutung. Als reine Sachbezeichnung für ein trompetenartiges Blasinstrument hat dieses Zeichen für die genannten Waren einen ausschliesslich beschreibenden Sinngehalt. Es ist nachvollziehbar, wenn die Vorinstanz festhält, im Zusammenhang mit einem Teil der beanspruchten Produkte, d. h. denjenigen Oberbegriffen, unter welche das Blasinstrument Vuvuzela fallen könne, sei der Sinngehalt des Zeichens offensichtlich. Insofern kann dem Zeichen Vuvuzela keine Schutzfähigkeit zugeschrieben werden.

#### **E. 4.7**

Gründe für den Schutzausschluss sind die fehlende Unterscheidungskraft und das Freihaltebedürfnis des hinterlegten Zeichens.

##### **E. 4.7.1**

Auf Grund seiner Natur als reiner Sachbezeichnung ist das Zeichen Vuvuzela nicht geeignet, die mit der entsprechenden Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu individualisieren. Wie die Vorinstanz zu Recht erkennt, ist es dem Abnehmer nicht möglich, in diesem Zeichen einen Herkunftshinweis zu erkennen. Dem Zeichen Vuvuzela fehlt somit die nach dem Gesetz erforderliche Unterscheidungskraft. Das gilt vorliegend aber nur in Bezug auf die Musikinstrumente (Klasse 15) und das Spielzeug, insbesondere Spielzeuginstrumente (Klasse 28). Die konkrete Unterscheidungskraft ist für Waren und Dienstleistungen der Klasse 28 zu bejahen, für welche das Zeichen Vuvuzela nicht direkt beschreibend wirkt, nämlich für Spiele schlechthin. In diesem Sinne ist der Meinung der Vorinstanz beizupflichten.

##### **E. 4.7.2**

Auch unter dem Aspekt des Freihaltebedürfnisses muss die Bezeichnung Vuvuzela in Zusammenhang mit den genannten Waren dem Gemeingut zugeschrieben und gemäss Art. 2 lit. a MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen werden, da Begriffe, welche wie vorliegend der genauen Bezeichnung einer bestimmten Ware dienen, nicht unbeschränkt zur Verfügung stehen und eine solche Sachbezeichnung nicht zu Gunsten eines einzelnen Wettbewerbers monopolisiert werden darf. Es wurde vorstehend festgehalten, dass die

Sachbezeichnung Vuvuzela unabhängig von ihrer sprachlichen Herkunft schon jetzt in der Schweiz von den Fussballliebhabern unverändert benutzt und als solche auch verstanden wird. Wenn ausserdem auch der zukünftigen Entwicklungen Rechnung getragen wird, ist davon auszugehen, dass mit der Fussball-WM 2010 in Südafrika der Popularitätsgrad dieses Zeichens deutlich zunehmen wird. Gestützt auf diese Anhaltspunkte erscheint es gerechtfertigt, diese Bezeichnung im Zusammenhang mit den genannten Waren und Dienstleistungen als freihaltebedürftig zu erklären.

#### **E. 4.7.3**

Aus dem Umstand, dass das Zeichen "Vuvuzela" als Gemeinschaftsmarke bereits eingetragen ist und auch für sämtliche Waren und Dienstleistungen der Klassen 15 und 28 ohne Einschränkung zugelassen wurde, kann der Beschwerdeführer nichts zu seinen Gunsten ableiten. Denn ausländischen Entscheidungen kommt keine präjudizierende Wirkung zu (MSchG-Willi, N 9 zu Art. 2 mit Hinweisen). Sie können im Rahmen einer rechtsvergleichenden Auslegung durchaus mitberücksichtigt werden, sofern die Rechtslage vergleichbar ist und die ausländische Rechtsprechung sich auf dieselbe Marke bezieht. Dies schliesst nach konstanter Rechtsprechung aber nicht aus, dass ein auch international registriertes Zeichen im Ausland keinen Schutz geniesst, wohl aber in der Schweiz, und umgekehrt (vgl. BGE 130 III 113 E. 3.2. mit weiteren Hinweisen).

#### **E. 4.8**

Nach dem Gesagten ergibt sich, dass die Vorinstanz die Eintragung der hinterlegten Marke für die in casu noch streitigen Waren zu Recht verweigert hat.

#### **E. 5**

Aus den oben genannte Gründen erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die Gerichtsgebühr zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG).

#### **E. 6**

Die Spruchgebühr des Beschwerdeverfahrens (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 11. Dezember 2006 über Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht, VGKE, SR 173.320.2). In Markeneintragungsverfahren ist dafür 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 Streitwert nach Erfahrungswerten auf total Fr. 25'000.-- festzulegen (J. Zürcher, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002, 505, L. Meyer, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001, 559 ff., L. David, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, SIWR I/2, 2. Aufl. Basel 1998, S. 29 f.).

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