

BVGer B-1892/2020 vom 22. September 2020

Bundesverwaltungsgericht, 2020-09-22, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-1892_2020

FR: TAF B-1892/2020 du 22 septembre 2020

IT: TAF B-1892/2020 del 22 settembre 2020

Regeste

Absolute Ausschlussgründe

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdeführerin ist als Verfügungsadressatin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG) und hat den eingeforderten Kostenvorschuss fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG) ist einzutreten.

E. 2.1

Gemäss Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) sind Zeichen, die zum Gemeingut gehören, vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben. Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, die sich mangels Unterscheidungskraft nicht zur Identifikation von Waren oder Dienstleistungen eignen und damit nicht als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden werden (Matthias Städeli/Simone Brauchbar Birkhäuser, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 2 N. 34).

E. 2.2

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. Hierunter 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 (BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 2 N. 84; Eugen Marbach, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, 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 den Waren oder Dienstleistungen muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke für einen erheblichen Teil

der schweizerischen Markenadressaten ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen ist (BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"; BGE 127 III 160 E. 2b/aa "Securitas"; Urteil des BVGer B-4697/2014 vom 16. Dezember 2016 E. 4.2 "Apotheken Cockpit"). Zum Gemeingut zählen ferner Zeichen, die sich in allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (BGE 128 III 447 E. 1.6 "Premiere"; BGE 129 III 225 E. 5.2 "Masterpiece"; Urteil des BVGer B-2999/2011 vom 22. Februar 2013 E. 3.1 "Die Post").

E. 2.3

Eine allfällige Mehrfachbedeutung des Zeichens führt nicht zu dessen Schutzfähigkeit, sofern mindestens eine der Bedeutungen eine unmittelbare Aussage über die betreffende Ware oder Dienstleistung darstellt. Liegt der beschreibende Sinn eines Zeichens offen auf der Hand, kann die Möglichkeit weiterer, weniger naheliegender Deutungen den Gemeingutcharakter nicht aufheben (BGE 116 II 609 E. 2a "Fioretto"; Urteil des BGer 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.4 "Gipfeltreffen"; Urteil des BVGer B-4848/2013 vom 15. August 2014 E. 4.3 "Couronné").

E. 2.4

Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Dabei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Ist die Marke aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise auch nur nach einer Landessprache schutzunfähig, so ist die Eintragung zu verweigern (BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller"; Marbach, a.a.O., N. 214). 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").

E. 3.1

Die Vorinstanz führt aus, das Zeichen bestehe aus den Elementen "Neo" und "Gear". "Neo" sei eine im Englischen und auch im Deutschen verwendete Vorsilbe mit der Bedeutung "neu, erneuert, neuartig". "Gear" sei ein englisches Substantiv mit den Bedeutungen "Zahnrad, Gang, Getriebe, Ausrüstung, schalten". Es handle sich also um ein korrekt gebildetes englisches Wort mit den Bedeutungen "neue/neuartige Ausrüstung", "neues/neuartiges Zahnrad" oder "neues/neuartiges Getriebe". Die vorliegend beanspruchten Waren könnten alle als "Gear" bezeichnet werden, weil sie eine Ausrüstung für einen bestimmten Zweck darstellen würden. Weiter sei bekannt, dass Waren als "neu, neuartig oder modern" angepriesen würden. Das Zeichen beschreibe daher die Art und Qualität der beanspruchten Waren. Die Abnehmer würden das Zeichen ohne weiteres so verstehen, dass es sich bei den mit "NeoGear" bezeichneten Waren um neuartige Ausrüstungsteile im Bereich der Stromleitung und -verteilung handeln würde, wobei die propagierte Neuartigkeit sich auf die Ausführung, die Bauweise oder die verwendeten Materialien beziehen könne. Andere Bedeutungen wie "neues Zahnrad" oder "jüngeres Arbeitsorgan", wie es die Beschwerdeführerin vorbringe, seien nicht sinnstiftend. Dem Zeichen fehle somit die Unterscheidungskraft.

E. 3.2

Die Beschwerdeführerin entgegnet, das Zeichen "NeoGear" sei mehrdeutig und folglich unbestimmt. "Gear" habe diverse Bedeutungen. Die Vorinstanz fokussiere ohne Grund ausschliesslich auf die Bedeutung "Ausrüstung", welche jedoch nicht im Vordergrund stehe. Auch "Neo" habe mannigfaltige Bedeutungen. Zwar stehe "neu" im Vordergrund,

jedoch heisse es auch "jünger", "anders" oder "abnormal". "Neo" sei somit aufgrund seiner Mehrdeutigkeit keine beschreibende Angabe. Auch die Zeichenkombination des streitgegenständlichen Zeichens sei aufgrund vieler möglicher Bedeutungen unbestimmt. Insbesondere stehe die Bedeutung "neue Bekleidung" im Vordergrund. Auch die Bedeutungen "jüngeres Arbeitsorgan", "abnormaler Unsinn", "anders wechseln", "erneut anpassen" oder "neu in Gang setzen" seien möglich. Warum die Wortbedeutung "neue oder neuartige Ausrüstungsteile" im Vordergrund stehe, könne die Vorinstanz nicht aufzeigen. Alle Bedeutungen würden gleichermassen dominieren, weshalb die Marke unbestimmt wirke. Dies gelte gerade im Hinblick auf die beanspruchten Waren. Das Zeichen sei somit nicht beschreibend. Ohne Denkarbeit und Fantasie sei die Deutung der Vorinstanz für die beanspruchten Waren nicht erkennbar.

E. 4

Mit Blick auf die Eintragungs- und Schutzfähigkeit der streitigen Marke sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Die für das Zeichen beanspruchten Waren richten sich vorab an Fachkreise und Zwischenhändler der Elektro- und Stromversorgungsbranche. Wie die Vorinstanz und auch die Beschwerdeführerin übereinstimmend ausführen, gehört auch der technisch versierte private Endabnehmer ("Durchschnittsabnehmer") zu den massgeblichen Verkehrskreisen.

E. 5.1

Das Wort "NeoGear" ist weder fester Bestandteil des deutschen, französischen, italienischen noch des englischen Wortschatzes. Der Verkehrsteilnehmer wird daher versucht sein, das Zeichen gedanklich in allfällige inhaltlich sinngebende Bestandteile zu zergliedern (Urteil des BVGer B-7395/2006 vom 16. Juli 2007 E. 6 "projob"). Aus diesem Grund liegt eine Trennung der Marke in "Neo" und "Gear" nahe.

E. 5.2

"Neo" stammt vom griechischen Wort "néos" und bedeutet "neu, erneuert, jung". Es geht in der deutschen Sprache mit Adjektiven oder Substantiven Wortverbindungen ein (Beispiele: neolithisch, Neologismus; https://www.duden.de/rechtschreibung/neo_, besucht am 22.09.2020). Gleiche oder sehr ähnliche Bedeutungen hat das Wort auch in der französischen, italienischen und englischen Sprache (vgl. <https://petitrobert.lerobert.com/robert.asp>, <https://www.sapere.it/sapere/dizionari/dizionari/Italiano/N/NE/neo-.html>; <https://www.oed.com/view/Entry/126016>, alle besucht am 22.09.2020). Das Wort "Gear" kommt aus der englischen Sprache und hat diverse Bedeutungen. Es kann unter anderem "Zahnrad", "Getriebe", "Gang" und auch "Ausrüstung" bedeuten (PONS Online Wörterbuch Englisch-Deutsch, <http://de.pons.com/>, besucht am 22.09.2020). Insbesondere die Bedeutungen "Ausrüstung" wie auch "Getriebe" und "Gang" (vom Autofahren) dürften in der Schweiz bekannt sein, dies sowohl bei den Fachkreisen als auch dem privaten Endverbraucher (vgl. Urteil des BVGer B-6307/2019 vom 17. April 2020 E. 6.2 "primeGear").

E. 5.3

Entscheidend ist vorliegend, ob sich aus der Verbindung der beiden Wörter im Gesamteindruck ein die Waren beschreibender, unmittelbar verständlicher Sinn ergibt. Gemäss der Vorinstanz würden die relevanten Abnehmerkreise das Zeichen als "neue/neuartige Ausrüstung" verstehen. Die Beschwerdeführerin führt aus, das Zeichen sei

mehrdeutig und es verfüge bereits deshalb über die nötige Unterscheidungskraft. Das Zeichen "NeoGear" hat zwar zahlreiche Bedeutungen, ist also mehrdeutig. Aber unter Bezugnahme auf die für das Zeichen beanspruchten Waren ist nur eine Bedeutung klar sinngebend. Wie die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung zutreffend zusammenfasst, handelt es sich bei den vorliegend beanspruchten Waren um solche, welche der Verteilung und Leitung von Energie in einem Stromnetz dienen (vgl. angefochtene Verfügung N. 21 und Beilagen 8-11 der Vorinstanz zur angefochtenen Verfügung). Diese Waren lassen sich ohne besonderen Gedankenaufwand unter die Bedeutung von "Gear" im Sinne von "Ausrüstung für einen bestimmten Zweck" subsumieren (vgl. Beilagen 3-7 der Vorinstanz zur angefochtenen Verfügung). Ist diese Ausrüstung auch noch "neu" respektive "neuartig", hat das Zeichen sogar noch ein qualitatives respektive sogar anpreisendes Element inne. Zwischen Sinngehalt und den beanspruchten Waren besteht somit ein unmittelbarer Bezug. Ein gedanklicher Zwischenschritt für die Erkennung des Zusammenhangs ist entgegen der Beschwerdeführerin nicht nötig. Andere, von der Beschwerdeführerin vorgebrachte Bedeutungen, wie "neue Bekleidung", "jüngeres Arbeitsorgan" oder "abnormaler Unsinn", sind für die vorliegend relevanten Waren nicht sinnstiftend. Ebenfalls führt - wie bereits angetönt - die Mehrdeutigkeit des Zeichens nicht zu dessen Schutzfähigkeit. Vorliegend liegt der beschreibende Sinngehalt von "NeoGear" auf der Hand, weshalb weitere Bedeutungen den Gemeingutcharakter nicht aufheben (vgl. E. 2.3).

E. 5.4

Zusammenfassend wird das Zeichen "NeoGear" unter Berücksichtigung der beanspruchten Waren der Klasse 9 von den massgebenden Verkehrskreisen als "neue Ausrüstung" verstanden. Das Zeichen ist somit beschreibend und daher nicht unterscheidungskräftig.

E. 6.1

Die Beschwerdeführerin ruft den Gleichbehandlungsgrundsatz (Art. 8 BV) an. So seien zahlreiche Marken mit den Bestandteilen "Neo" oder "Gear" im Markenregister eingetragen. Die Vorinstanz verneint die Anwendbarkeit des Grundsatzes, zumal es sich teilweise um ältere Eintragungen handle, welche für die aktuelle Praxis nicht verbindlich seien. Bei anderen Zeichen seien die Sachverhalte nicht vergleichbar.

E. 6.2

Das Gleichbehandlungsgebot fliesst aus Art. 8 Abs. 1 BV und besagt, dass juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln sind. Dieselbe Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei rechtlich gleiche Sachverhalte unterschiedlich beurteilen. Nicht erforderlich ist, dass die Sachverhalte in all ihren tatsächlichen Elementen identisch sind; es genügt, dass relevante Tatsachen im Hinblick auf die anzuwendenden Normen gleich sind (BGE 112 Ia 193 E. 2b). Demgegenüber besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, insbesondere dann, wenn nur in vereinzelten Fällen vom Gesetz abgewichen wurde. Frühere - allenfalls fehlerhafte - Entscheide sollen nicht als Richtschnur für alle Zeiten Geltung haben müssen (BGE 139 II 49 E. 7.1; BVGE 2016/21 E. 6.2 "Goldbären"). Der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht wird 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 (Urteil des BGer 4A_250/2009 vom 10. September 2009 E. 4 "UNOX [fig.]"; Urteil des BVer B-1165/2012 vom 5. Februar

2014 E. 8.1 "Mischgeräte [3D]"). Im Markenrecht wird das Gleichbehandlungsgebot äusserst zurückhaltend angewendet, da die Eintragungspraxis naturgemäss kasuistisch ist. So müssen die Marken hinsichtlich Zeichenbildung und beanspruchter Waren und Dienstleistungen vergleichbar sein, wobei bereits geringfügige Unterschiede ins Gewicht fallen können (Urteil des BGer 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 "Firemaster"; Urteil des BVGer B-7421/2006 vom 27. März 2007 E. 3.4 "we make ideas work").

E. 6.3

Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, handelt es sich bei einigen der von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Voreintragungen um ältere Marken, welche die aktuelle Praxis der Vorinstanz nicht wiedergeben können. Auch aus den jüngeren Eintragungen kann die Beschwerdeführerin keine ständige rechtswidrige Praxis der Vorinstanz herleiten. So sind bei den meisten von der Beschwerdeführerin zitierten Marken die jeweils für das Zeichen eingetragenen Waren nicht vergleichbar. Die Marken "Gravity Gear" (IR 1328848), "NEO select" (IR 1401751), "NEO air" (IR 1401750) und "Metal Gear" (CH 599474) sind in Klasse 9 für verschiedene Arten von Software und ähnliches eingetragen. "Neopods" (CH 683945) wird für Batterien, Ladegeräte und ähnliches eingetragen und "Powerseries Neo" (CH 651751) für Einbruchsicherheitsprodukte beansprucht. Diese Waren sind nicht mit Waren vergleichbar, welche der Verteilung und Leitung von Energie in einem Stromnetz dienen. Am nächsten kommt dem vorliegend strittige Zeichen die Eintragung "Sub-Gear" (CH 640862), welche unter anderem für "Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren der Elektrizität" eingetragen ist, doch sind die beiden Wortkombinationen nicht miteinander vergleichbar. So haben die beiden Vorsilben "sub" und "neo" völlig andere Bedeutungen, was, wie die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung zu Recht einwendet, zu einem anderen Zeichenverständnis führt. Aus dem Gleichbehandlungsgrundsatz kann die Beschwerdeführerin daher nichts zu ihren Gunsten ableiten.

E. 7

Die Beschwerdeführerin macht schliesslich geltend, die Marke "NeoGear" sei in der Europäischen Union zum Markenschutz zugelassen (vgl. Beschwerdebeilage 28). Da zumindest von einem Grenzfall auszugehen sei, sei die Marke auch in der Schweiz einzutragen. Ausländische Entscheide haben nach ständiger Praxis keine präjudizielle Wirkung. Bloss in Zweifelsfällen kann die Eintragung in Ländern mit ähnlicher Prüfungspraxis ein Indiz für die Eintragungsfähigkeit sein. Angesichts des klaren Gemeingutcharakters der strittigen Marke kommt dem Umstand, dass ihr in ausländischen Jurisdiktionen Schutz gewährt worden sein mag, keine Indizwirkung für den Ausgang des schweizerischen Markeneintragungsverfahrens zu. Vorliegend handelt es sich angesichts des klaren Gemeingutcharakters des Zeichens "NeoGear" nicht um einen Grenzfall, bei dem allenfalls der Blick in die ausländische Prüfungspraxis den Ausschlag für eine Schutzgewährung geben könnte (vgl. Urteil des BVGer B-498/2008 vom 23. Oktober 2008 E. 5 "Behälterform [3D]" m.w.H.).

E. 8

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Zeichen "NeoGear" für die beanspruchten Waren der Klasse 9 von den relevanten Verkehrskreisen als direkt beschreibend wahrgenommen wird. Das Zeichen ist somit vom Markenschutz ausgeschlossen (Art. 2 Bst. a MSchG). Die Beschwerde ist abzuweisen.

E. 9

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten 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, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 73.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich in erster Linie nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwerts hat sich an den Erfahrungswerten 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]"). Die Kosten des Verfahrens sind in Anwendung der gesetzlichen Bemessungskriterien auf Fr. 3'000. zu beziffern. Der unterliegenden Beschwerdeführerin ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE).

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