

# **BVGer B-1920/2014 vom 1. September 2015**

Bundesverwaltungsgericht, 2015-09-01, FR

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-1920\\_2014](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-1920_2014)

FR: TAF B-1920/2014 du 1 septembre 2015

IT: TAF B-1920/2014 del 1 settembre 2015

## **Regeste**

Absolute Ausschlussgründe

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE) vom 27. März 2014 betreffend teilweise Schutzverweigerung der internationalen Marke Nr. 1111356 sei aufzuheben und das IGE sei anzuweisen, die vorliegende Marke auch für folgende Waren zum Schutz in der Schweiz zuzulassen: "Figurines d'action; jouets pour la baignade; jouets d'action à piles; poupées conçues pour ressembler à des personnages de jeux informatiques; jouets pour bébés; jouets gonflables; jouets mécaniques; jouets musicaux; articles pour fêtes sous forme de petits jouets; personnages de jeu en plastique; peluches; marionnettes; personnages de jeu en caoutchouc; jouets à presser, poupées parlantes; jouets parlants; jouets pour l'eau; jouets mécaniques."

#### **E. 1.1**

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 definitive Schutzverweigerung ist eine Verfügung nach Art. 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021). Die Beschwerdeführerin ist als deren Adressatin beschwert, hat an ihrer Aufhebung oder Änderung ein schutzwürdiges Interesse und ist daher grundsätzlich zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Dass die Warenbezeichnung "jouets mécaniques" in der Waren- und Dienstleistungsliste der Internationalen Eintragung doppelt vorkommt, vermag allerdings keine zusätzlichen Rechte zu bieten und schafft darum, soweit die Beschwerde die mehrfache Eintragung dieser Bezeichnung erheischt, auch kein schutzwürdiges Interesse.

#### **E. 1.2**

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, beschränkt auf eine einmalige Nennung der strittigen Waren in Klasse 28, einzutreten.

### **E. 2**

Die Beschwerdeführerin macht geltend, ihre Figur sei nicht mit einzelnen Abbildungen von Nilpferden oder Figuren anderer Hersteller, sondern als Ganzes mit gewohnten und erwarteten Formen des Warenssegments zu vergleichen. Dass in der Figur überhaupt ein

Nilpferd gesehen werde, sei zweifelhaft und die Beispiele der Vorinstanz nicht entscheidend, soweit sie aus dem Ausland stammten. Auch sie unterschieden sich von ihrer Marke aber wesentlich. Die Vorinstanz hält dem entgegen, die Art der Wiedergabe des strittigen Zeichens als naturgetreue Abbildung eines Plüschtiers oder einer Puppe trage zu seiner Unterscheidungskraft nichts bei. Durch die nahezu unbegrenzte Formenvielfalt im Warenssegment der Spielzeugfiguren, Puppen und Plüschtiere unterscheide die abgebildete Form sich nicht von den dort gewohnten, banalen Formen. Karikaturartig überzeichnete Proportionen, ein "ausserirdisch" dargestellter Kopf, menschlicher Rumpf, eine aufrechte Haltung und mittige Augen seien häufig anzutreffen und liessen keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen. Tierdarstellungen bildeten eine Hauptkategorie von Spielzeugfiguren. Fantasievolle Abänderungen der naturgetreuen Darstellung, hier erkennbar eines Nilpferds, seien nicht selten und kennten in Proportionen, Detailgestalt und Farbgebung kaum Grenzen. Marktbeispiele auf ausländischen Internetseiten verwende sie in ständiger Praxis; es sei an der Beschwerdeführerin, substantiiert darzulegen, dass jene für den Schweizer Markt nicht repräsentativ seien. Die Marke kombiniere die typischen Elemente in nicht überraschender Weise. Selbst der klein gestaltete, untere Teil des Kopfes finde sich bei Figuren anderer Hersteller ebenfalls.

### **E. 3.1**

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 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Zum Gemeingut zählen Zeichen, welchen die zur Individualisierung der Ware oder Dienstleistung erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, und solche, die mit Blick auf einen funktionierenden Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind (BGE 139 III 176 E. 2 "You"; BGE 120 II 150 E. 3b/bb "Yeni Raki"; Christoph Willi, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2002, Art. 2 N. 34). Die Unterscheidungskraft beurteilt sich aus Sicht der Abnehmer; neben Endabnehmern zählen zu diesen auch Marktteilnehmer vorgelagerter Stufen (Urteil des BGer 4A.528/2013 vom 21. März 2014 E. 5.1 "ePostSelect"; Urteil 4A.6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.3 "Wilson"). Die Freihaltebedürftigkeit beurteilt sich aus Sicht der aktuellen und potentiellen Konkurrenten des Markenanmelders, die mindestens ebenfalls ein virtuelles Interesse haben, das Zeichen für entsprechende Waren oder Dienstleistungen zu verwenden (Urteil des BVGer B 3549/2013 vom 8. Oktober 2014 E. 4 "Palace [fig.]"; Urteil B 4763/2012 vom 16. Dezember 2013 E. 2.2 "Betonhülse"; Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 1/2007, S. 11; ders., Markenrecht in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 258; Willi, a.a.O., Art. 2 N. 44).

### **E. 3.2**

Erschöpft sich ein Zeichen in der Abbildung der gekennzeichneten Ware oder deren Verpackung bzw. in einer Ware, die die Erbringung der gekennzeichneten Dienstleistung unmittelbar verkörpert, ohne dass eine ungewöhnliche Bildperspektive, stilisierte Darstellung oder andere besondere Wiedergabe es unterscheidungskräftig individualisiert, unterliegt es denselben Voraussetzungen wie jene dreidimensionalen Marken, die in der Form der angebotenen Ware oder Verpackung selbst bestehen (sog. "Formmarken"; vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6203/2008 vom 27. August 2009 E. 3.2 "Chocolat Pavot II"; B-3273/2007 vom 11. März 2008 E. 3.2 "Knetfamilie"). Warenbilder

fallen zwar nicht mit der Ware zusammen. Ihre Unterscheidungskraft aber geht, vorbehältlich der vorgenannten Ausnahmen, nicht weiter als jene. Zudem ist die Sperrwirkung der Warenbildmarke gegen Konkurrenzprodukte jener von Formmarken vergleichbar. Dem Einwand, die Ware könnte anders gestaltet sein als die Marke, ist darum in solchen Fällen nicht zu folgen, sondern zu berücksichtigen, dass Abnehmerkreise in der Waren- oder Verpackungsform grundsätzlich die Gestaltung der Ware bzw. der Verpackung selber sehen (Urteil des BGer 4A.15/2006 vom 13. Dezember 2006 E. 5 "Wellenflasche" mit Hinweis auf BGE 130 III 334 E. 3.5 "Swatch"). Die Warenbildmarke hat dem Waregebrauch, den ihre bildliche Wiedergabe nahelegt und den sie Dritten durch ihre Rechtswirkung verbietet, darum rechtsgenügend auch selber zu entsprechen.

### **E. 3.3**

Ein betrieblicher Herkunftshinweis wird in der Warenbildmarke erst erkannt, wenn er über funktionale oder ästhetische Aspekte der gezeigten Warenform hinausgeht. Formen, die das Publikum aufgrund der Funktion oder ästhetischen Attraktivität des Produkts erwartet, erreichen die erforderliche Unterscheidungskraft nicht (vgl. BGE 120 II 310 E. 3b "The Original"; Urteile des BVGer B-6050/2007 vom 20. Februar 2008 E. 6 "Panton-Stuhl" und B-564/2007 vom 17. Oktober 2007 E. 6 "Behälter für Körperpflegemittel", je mit Verweis auf: Markus Ineichen, Die Formmarke im Lichte der absoluten Ausschlussgründe nach dem schweizerischen Markenschutzgesetz, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil [GRUR Int.] 3/2003, S. 193, 200; vgl. Peter Heinrich/Angelika Ruf, Markenschutz für Produktformen?, sic! 2003, S. 395, 402; Magda Streuli-Youssef, Zur Schutzfähigkeit von Formmarken, sic! 2002, S. 794, 797). Als Gemeingut gelten vor allem einfache geometrische Grund-elemente und Formen, die weder in ihren Einzelheiten noch in Kombination vom Erwarteten und Gewohnten abweichen und daher mangels Originalität im Gedächtnis der Abnehmer nicht haften bleiben (BGE 133 III 345 E. 3.1 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter" mit Hinweis u.a. auf BGE 129 III 524 f. E. 4.1 "Lego"). Dass die zur Frage stehende Form lediglich Merkmale aufweist, anhand welcher sie sich von anderen Produkten unterscheidet, genügt dafür nicht (Michael Noth, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2009, Art. 2 lit. b N. 72, mit weiteren Hinweisen). Doch sind dabei die Merkmale nicht einzeln, sondern im Gesamteindruck der Marke zu gewichten (BGE 120 II 310 E. 3.b "The Original"; Urteil des BVGer B-2828/2010 E. 4.2 "Roter Koffer [3D]").

### **E. 4**

Bei mechanischem oder musikalischem Spielzeug und Partyartikeln, die teilweise auch Erwachsene verwenden, ist von einem breiten Adressatenkreis mit geringer Aufmerksamkeit auszugehen (vgl. Urteil des BVGer B-1878/2007 vom 15. Februar 2008 E. 3.1 "Teddybär"), im Gegensatz zu Kinderspielwaren, die vor allem von Erwachsenen, die für Kinder sorgen, sowie von Kindern im entsprechenden Alter nachgefragt werden, die ihr Spielzeug erfahrungsgemäss genau betrachten. Die Annahme, die zu prüfenden Waren seien an Durchschnittskonsumenten gerichtet, ist irrig.

### **E. 5.1**

Die strittige Marke zeigt eine hellviolette Fantasiefigur mit kunststoffartiger, glatter Oberfläche, die frontal vor dem Betrachter steht und zu ihm hochschaut. Der grosse, apfelförmige Kopf überragt einen gedrungenen Körper mit Stummelärmchen und kurzen Beinstümpfen. Der Kopf ist doppelt so hoch und annähernd doppelt so breit wie der Rumpf.

Die Kopfwölbung endet beidseits in runden, etwas geröteten Nüstern. Schwarze Knopfaugen stehen in der Mitte der oberen Kopfhälfte nah beisammen. Unter der Kopfwölbung ist ein geöffneter, flacher Unterkiefer mit einem einzelnen Zahn erkennbar. Zwei kleine Ohren stehen oben beidseitig vom Kopf ab und ein kurzes Haarbüschel auf dem Scheitel der Figur.

#### **E. 5.2**

Die Vorinstanz beurteilte diese Darstellung als eine naturgetreue Frontalabbildung, welche der Fantasiefigur kein Gestaltungselement hinzufüge. Ob die Übergrösse des Kopfes zur Figur zählt oder aufgrund der Nähe des Objekts zum Objektiv als optischer Effekt entstanden ist, lässt sich ohne Vergleich mit dem Original in der Tat nicht mehr feststellen. Immerhin wurde das Bild von einem etwas höher gelegenen Punkt vor der Figur aufgenommen, so dass der Schatten des vorgewölbten Kopfes auf die Brust der Figur fällt. Dieser Aufnahmewinkel ist mitbestimmend für die Wirkung der Aufnahme und bei der Würdigung der Marke im Gesamteindruck zu berücksichtigen.

#### **E. 5.3**

Die Vorinstanz stellt die Bildmarke einer breiten Sammlung von Spielzeugfiguren gegenüber, die sie teilweise mit den Suchbegriffen "Nilpferd AND Plüschtier", "Spielzeug Nilpferd" und "Nilpferd AND Puppe" auf der Internet-Suchmaschine "google.ch" ermittelt und teilweise ebenfalls über "google.ch" auf Webseiten der Anbieter "My Little Pony", "Littlest Pet Shop", "Filly", "Zoobles", "Spielwaren Verband Schweiz" und "Manor" gefunden hat. Soweit diese Resultate von ausländischen Webseiten stammen, wäre es Sache der hierin beweispflichtigen Vorinstanz und nicht, wie sie argumentiert, der Beschwerdeführerin gewesen darzulegen, dass diese Waren in der Schweiz feilgeboten oder dennoch online von einem schweizerischen Publikum wahrgenommen werden (vgl. Urteil des BVGer B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 4.3 "Afri-Cola"). Ihre Begründung, Bildrecherchen auf "google.ch" liessen sich technisch nicht auf Webseiten einschränken, die aus der Schweiz stammen, ist unzutreffend, da unter "Einstellungen à Erweiterte Suche" alle Google-Abfragen auf ein gewünschtes Land gefiltert werden können. Da die Vorinstanz in der Wahl ihrer Beweismittel frei ist, ist das Argument zudem unbehelflich. Eine Aussonderung der nicht vom Schweizer Markt stammenden Treffer kann, wie sich zeigen wird, im vorliegenden Fall allerdings unterbleiben.

#### **E. 5.4**

Während sich beide Seiten einig sind, dass die Marke kein naturgetreues Abbild eines Nilpferds zeigt, beharrt die Vorinstanz darauf, die Verkehrskreise würden ein verfremdetes Nilpferd darin erkennen. Dieser Schluss erscheint indessen zweifelhaft, da die Vorinstanz die Figur mit Schreiben vom 24. April 2013 zuerst selber als Katze beanstandet hat. Nilpferde sind an ihrer ausgeprägten Schnauze erkennbar, die vor dem Kopf in die Breite geht und namentlich auch die von der Vorinstanz gesammelten Abbildungen von Stoffnilpferden charakterisiert. Bei vielen Modellen ist der Kopf sogar kleiner als die vorgelagerte Schnauze. Kopf und Nase der zu prüfenden Fantasiefigur dagegen bilden eine einzige, apfelförmige Kugel. Auch den bei Nilpferden mächtigen Körper hinter dem klein wirkenden Kopf übernimmt die beschwerdeführerische Abbildung nicht, sondern verdreht dieses Missverhältnis durch einen winzigen und zudem menschenartigen Körper ins Gegenteil. An einen Dickhäuter erinnern darum höchstens die unbehaarte Massigkeit der Figur, ihr flacher, aber schlecht sichtbarer Unterkiefer sowie die kleinen Augen und Ohren.

Dass die angesprochenen Verkehrskreise ausgeprägt nach einem bestimmten Tier als Muster für das abgebildete Fabelwesen suchen werden, ist allerdings nicht zu erwarten, da die hellviolette Farbe und kunststoffartige Oberfläche auf den ersten Blick deutlich machen, dass die Figur nicht realistisch ist. Die zum Teil lächelnden, sitzenden oder liegenden, gutmütig-entspannt, aber kraftvoll wirkenden Plüsch-Nilpferde, die die Vorinstanz zum Vergleich präsentiert, unterscheiden sich aus erwachsener wie kindlicher Wahrnehmung markant vom hilflosen Aufwärtsblick der stehenden Fantasiefigur (vgl. E. 5.2), deren Standfestigkeit durch den übergrossen Kopf behindert wird. Selbst die fantasiehaften Figuren der Little-Pony-, Littlest-Pet-, Filly- und Zoobles- etc. -Beispiele stimmen im Ausdruck ruhiger Zufriedenheit überein, die durch übergrosse Augen und Pupillen und eine meist lässige oder ausgeglichene Körperhaltung signalisiert wird. Übergrosse Köpfe auf kleinen Körpern kommen zwar in der Littlest-Kollektion vor, wirken durch die rundliche Kopfform und riesigen Augen aber durchwegs arglos, glücklich und kindlich. Obwohl die Vorinstanz zurecht von einer grossen Formenvielfalt auf dem Markt der Spielzeugfiguren ausgegangen ist, in dessen Licht vorliegend ein strenger Massstab des Gewohnten und Erwarteten gilt (vgl. E. 3.3), ist es der Beschwerdeführerin im Vergleich zu den ausführlich zusammengetragenen Vergleichsbeispielen gelungen, nicht nur in gestalterischen Einzelheiten, sondern in der wesensmässigen Verbindung von Material, Farbe, Ausdruck und Körpersprache der Figur eine ungewohnte und unerwartete Form zu finden. Deren abweichende Merkmale prägen nicht nur die strittige Figur, sondern liessen sich auch wiedererkennbar auf andere Formen übertragen, so dass die Figur für alle strittigen Waren in Klasse 28 eine markenrechtliche Unterscheidungskraft entfaltet. Eine Auseinandersetzung mit früher eingetragenen Bildmarken anderer Anmelder erübrigt sich damit. Die Beschwerde ist aus diesen Gründen gutzuheissen, soweit darauf einzutreten ist, und die Vorinstanz ist anzuweisen, der Marke der Beschwerdeführerin für alle eingetragenen Waren, ausgenommen die Doppelnennung der "jouets mécaniques", auf dem Gebiet der Schweiz Schutz zu gewähren.

## **E. 6**

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG). Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss zurückzuerstatten. Der Beschwerdeführerin ist überdies eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Fehlt eine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf hat die Vorinstanz die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und unter Erhebung der dafür vorgesehenen Gebühr erlassen, so dass ihr die Parteikosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen sind. Das Gericht setzt die Parteientschädigung auf Grund der Kostennote oder wenn, wie vorliegend, keine Kostennote eingereicht wurde, auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 VGKE). In Würdigung dieser Aktenlage erscheint eine im Umfang des Eintretens geringfügig reduzierte Parteientschädigung von Fr. 4'400.- für das Beschwerdeverfahren als angemessen. Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird gutgeheissen, soweit darauf einzutreten ist, Ziffer 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 27.

März 2014 wird aufgehoben und diese angewiesen, der Internationalen Marke IR 1'111'356 Nilpferd (fig.) auch für die Waren: "Figurines d'action; jouets pour la baignade; jouets d'action à piles; poupées conçues pour ressembler à des personnages de jeux informatiques; jouets pour bébés; jouets gonflables; jouets mécaniques; jouets musicaux; articles pour fêtes sous forme de petits jouets; personnages de jeu en plastique; peluches; marionnettes; personnages de jeu en caoutchouc; jouets à presser, poupées parlantes; jouets parlants; jouets pour l'eau" (mit Ausnahme der Doppelnennung von "jouets mécaniques") in Klasse 28 Schutz in der Schweiz zu gewähren. 2. Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft zurückerstattet. 3. Der Beschwerdeführerin wird zulasten der Vorinstanz eine Parteientschädigung von Fr. 4'400.- zugesprochen. 4. Dieses Urteil geht an: - die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular) - die Vorinstanz (Ref-Nr. Internationale Marke IR 1'111'356; Gerichtsurkunde) - das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde) Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen. Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiber: David Aschmann Matthias Amann Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG). Versand: 3. September 2015

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