

BVGer B-2147/2016 vom 7. August 2017

Bundesverwaltungsgericht, 2017-08-07, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-2147_2016

FR: TAF B-2147/2016 du 7 août 2017

IT: TAF B-2147/2016 del 7 agosto 2017

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 und 52 Abs. 1 VwVG) ist einzutreten.

E. 2.1

Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Deutschland. Nach Art. 9sexies Abs. 1 Bst. a des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4) findet in den Beziehungen zwischen Staaten, die wie Deutschland und die Schweiz Vertragsparteien sowohl des MMP als auch des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung (MMA, SR 0.232.112.3) sind, nur das MMP Anwendung.

E. 2.2

Eine Schutzverweigerung hat die Schweiz dem Internationalen Büro nach Art. 5 Abs. 2 i.V.m. Art. 9sexies Abs. 1 Bst. b MMP vor Ablauf eines Jahres nach dem Zeitpunkt, zu dem die Mitteilung der Ausdehnung dieser Behörde vom Internationalen Büro übersandt worden ist, mitzuteilen. Die Vorinstanz hat diese Frist vorliegend mit der provisorischen Schutzverweigerung vom 11. Mai 2015 eingehalten.

E. 2.3

Ein Verbandsland einer international registrierten Marke darf ihr den Schutz nach Art. 5 Abs. 1 MMP nur verweigern, wenn nach den in der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung (PVÜ, SR 0.232.04) genannten Bedingungen die Eintragung in das nationale Register verweigert werden kann. Das trifft namentlich dann zu, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können, oder die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Landes, in dem der Schutz beansprucht wird, üblich sind (Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ). Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht

Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11). Rechtsprechung und Lehre legen diese Normen insoweit übereinstimmend aus (BGE 128 III 454 E. 2 "Yukon"; BGE 114 II 371 E. 1 "Alta Tensione").

E. 3.1

Gemäss Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht für Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, im Verkehr durchgesetzt haben. Zum Gemeingut zählen einerseits Zeichen, welchen die für die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, und andererseits solche, die mit Blick auf einen funktionierenden Wirtschaftsverkehr freihaltebedürftig sind (BGE 139 III 176 E. 2 "You"; BGE 120 II 144 E. 3b/bb "Yeni Raki"; Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 34). Die Unterscheidungskraft beurteilt sich aus Sicht der Abnehmer; neben Endabnehmern zählen zu diesen auch Marktteilnehmer vorgelagerter Stufen (Urteile des BGer 4A_528/2013 vom 21. März 2014 E. 5.1 "ePostSelect" und 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.3 "Wilson").

E. 3.2

Die Unterscheidungskraft fehlt Zeichen, wenn sie 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, Gebrauchszweck, Wert, Inhalt, Form, Verpackung oder Ausstattung der Ware oder Dienstleistung aufgefasst zu werden (Eugen Marbach, Markenrecht, Schweizerisches Immaterialgüterrecht- und Wettbewerbsrecht [SIWR] III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 247, 313 f.; Willi, a.a.O., Art. 2 N. 45, 83; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 2 N. 16). Damit ist nicht jedes Zeichen vom Markenschutz auszunehmen, das auf einen bestimmten Inhalt oder eine mögliche Form, Verpackung oder Ausstattung Bezug nimmt. Ob eine Marke als ausschliesslich beschreibende Angabe zum Gemeingut zählt, ist vielmehr in ihrem Gesamteindruck zu prüfen. Die beschreibende, sachliche Beziehung zwischen Marke und Ware oder Dienstleistung muss für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise ohne besondere Denkarbeit oder Aufwand an Phantasie zu erkennen sein (BGE 127 III 160 E. 2.b.aa "Securitas"; Urteil des BVGer B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 3 "Luminous"; BGE 106 II 245 E. 2.a "Rotring"; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 2 N. 15).

E. 3.3

Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Dabei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Eine Eintragung kann bereits dann verweigert werden, wenn das Zeichen in einem einzigen Sprachgebiet der Schweiz beschreibend verstanden wird (BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller"; BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"; BGE 127 III 160 E. 2b.aa "Securitas").

E. 3.4

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-804/2007 vom 4. Dezember 2007 E. 2 "Delight Aromas (fig.)", B-5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2 "Peach Mallow" und B-2854/2010 vom 26. Oktober 2010 E. 3 "Proseries").

E. 3.5

In Zweifelsfällen ist eine Marke einzutragen und die endgültige Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen (BGE 130 III 328 E. 3.2 "Swatch-Uhrband"; BGE 129 III 225 E. 5.3 "Masterpiece I").

E. 4

Die Beurteilung, ob die Marke DURINOX dem Gemeingut zuzurechnen ist, setzt die Bestimmung der massgeblichen Verkehrskreise voraus. Im Zusammenhang mit den registrierten Waren bestehen die massgeblichen Verkehrskreise einerseits aus erwachsenen Personen unterschiedlichen Alters und aus allen Gesellschaftsschichten als Endabnehmer (vorab für die in den Klassen 12, 20 und 21 beanspruchten Waren). Andererseits stehen Unternehmen und damit spezialisierte Verkehrskreise (Baubranche, Sanitär) als Nachfrager im Vordergrund (bei den in den Klassen 6, 11 und 27 beanspruchten Waren). Bei einer Schutzverweigerung aufgrund fehlender Unterscheidungskraft ist ein besonderes Augenmerk auf die Sicht der Endkonsumenten zu legen, denn bei Waren und Dienstleistungen, die sowohl an Fachleute als auch an Endverbraucher vertrieben werden, steht die Sichtweise der grössten und am wenigsten erfahrenen Marktgruppe im Vordergrund (David Aschmann, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 Bst. a N. 25). Für die Beurteilung eines allfälligen Freihaltebedürfnisses ist demgegenüber die Sichtweise von Unternehmen, welche gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen anbieten, massgebend (Christoph Willi, a.a.O., Art. 2 N. 44).

E. 5.1

In der angefochtenen Verfügung respektive dem Schreiben vom 8. Oktober 2015 führt die Vorinstanz aus, das vorliegende Zeichen lasse sich in "dur" (hart) und "inox" (rostfrei) aufteilen. Als Ganzes werde dies im Sinne von "hart, rostbeständig", "harter Edelstahl" oder "rostfreier Stahl" verstanden. Zumindest die französischsprachigen Abnehmer würden das Zeichen unmittelbar im genannten Sinn verstehen. Aufgrund des direkt beschreibenden Sinngehalts fehle dem Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft. Das Zeichen gehöre folglich zum Gemeingut. Die von der Beschwerdeführerin angeführten Voreintragungen mit dem Bestandteil "inox" seien nicht mit dem vorliegenden Zeichen vergleichbar, da sie sich alle in der Zeichenbildung vom vorliegenden Zeichen unterscheiden würden, weshalb kein Anspruch auf Gleichbehandlung bestehe. Schliesslich bestehe kein Anspruch auf Eintragung der Marke aufgrund ausländischer Eintragungen. Ausländische Entscheide hätten keine präjudizielle Wirkung auf die Prüfung in der Schweiz.

E. 5.2

Die Beschwerdeführerin wendet dagegen ein, die Vorinstanz verkenne, dass für den Durchschnittskonsumenten "rostfrei" alleine auf Eisen (oder Eisenlegierungen) anwendbar sei. Andere Metalle würden nicht rosten. Die Marke könne deshalb nicht in der Weise interpretiert werden, dass auch Produkte aus Stein, Keramik oder Glas unter den angeblich

beschreibenden Gehalt von DURINOX fallen würden. Weiter sei festzuhalten, dass die Kombination der Abkürzung "inox" mit dem Adjektiv "dur" durchaus als phantasievolle Kombination mit Unterscheidungskraft wahrgenommen werde. Auch werde der Durchschnittskonsument die Marke nicht als DUR-INOX, sondern als DU-RI-NOX wahrnehmen. In dieser Leseart habe das Zeichen keinen beschreibenden Inhalt. Schliesslich scheine es unverständlich, dass sich die Vorinstanz nicht am Entscheid der Behörden des Nachbarlandes ausrichte, zumal die Rechtslage praktisch identisch sei.

E. 5.3

In der Vernehmlassung führt die Vorinstanz aus, mit Ausnahme der Ware "étagères en verre" (Klasse 21) habe die Beschwerdeführerin keine Waren aus Stein, Keramik oder Glas beansprucht. Selbst die "étagères en verre" könnten einen Metallanteil enthalten. Zumindest aus Sicht der französischsprachigen Verkehrskreise beschreibe das Zeichen "inox" in Verbindung mit den beanspruchten Waren deren Qualität und Beschaffenheit. Diese könnten aus Edelstahl bestehen, diesen enthalten oder mit hartem Edelstahl ausgerüstet, verstärkt oder beschichtet sein. Weiter bedürfe es für die Zerlegung des strittigen Zeichens in die Einzelteile "dur" und "inox" keiner gedanklichen Anstrengung. Die von der Beschwerdeführerin vorgenommene Aufteilung (DU-RI-NOX) erscheine künstlich. Der Gesamteindruck habe nichts Phantasievolles oder Ungewöhnliches. Die Schutzgewährung in Deutschland habe keine präjudizielle Wirkung. Das Sprachverständnis in der Schweiz könne vom Sprachverständnis in einem anderen Land abweichen, in besonderem Masse in Hinblick auf die Mehrsprachigkeit in der Schweiz.

E. 5.4

Zwischen den Parteien ist strittig, ob das Zeichen DURINOX mit Bezug auf die beanspruchten Waren einen beschreibenden Sinngehalt hat, sowie die Berücksichtigung ausländischer Entscheide im Eintragungsverfahren für eine international registrierte Marke.

E. 5.4.1

Das Zeichen DURINOX 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 - wie es die Vorinstanz festhält - in DUR-INOX nahe. Eine Trennung, wie sie die Beschwerdeführerin vorschlägt (DU-RI-NOX), liegt aufgrund der fehlenden sinngebenden Bestandteile nicht auf der Hand. Das strittige Zeichen besteht somit aus der Kombination von "dur" und "inox". Im Französischen bedeutet "dur" hart, zugleich erinnert das Wort an das Verb "durer" ([an-]dauern) (PONS Online Wörterbuch Französisch-Deutsch, abrufbar unter <http://de.pons.com/>). Bei "inox" handelt es sich um die Abkürzung von "inoxydable", was aus dem Französischen übersetzt als Adjektiv "rostfrei" sowie als Substantiv "rostfreier Stahl" oder "Edelstahl" bedeutet (PONS Online Wörterbuch Französisch-Deutsch; vgl. auch Urteil des BVGer B-341/2013 vom 1. April 2015 E. 6.3.1 "Victorinox / Miltorinox"). Wie die Vorinstanz korrekt ausführt, wird das vorliegende strittige Zeichen von den französischsprachigen Verkehrskreisen ohne weiteres als "hart bzw. dauernd und rostfrei" oder "harter Edelstahl" verstanden.

E. 5.4.2

In Bezug auf die beanspruchten Waren geht die Vorinstanz davon aus, dass das Zeichen DURINOX für sämtliche der beanspruchten Waren beschreibend sei. Die

Beschwerdeführerin wendet dagegen ein, dass einige der eingetragenen Waren gar nicht aus Stahl bestehen könnten. Sie bringt als Beispiele den Metzgerblock (Klasse 20) und das Schneidebrett (Klasse 21) vor. Für beide Beispiele trifft zu, dass die Waren nicht zwingend aus Stahl bestehen müssen. Sie können aber ohne Weiteres mit Stahl veredelt sein oder Bestandteile aus Metall/Stahl enthalten. Der Hinweis auf bestimmte Bestandteile der Ware gilt ebenfalls als beschreibend (vgl. Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 2 N. 91), weshalb die Rüge der Beschwerdeführerin unbegründet ist.

E. 5.4.3

Die Beschwerdeführerin dringt mit ihrer Auffassung, die Marke werde von den angesprochenen Adressaten als phantasievolle Kombination mit Unterscheidungskraft wahrgenommen, nicht durch. Die massgeblichen, insbesondere französischsprachigen, Verkehrskreise werden das Zeichen ohne Verwendung von Phantasie als beschreibende Bezeichnung der beanspruchten Waren und nicht als Marke auffassen. Das Zeichen entfaltet in einem solchen Verwendungszusammenhang keine Unterscheidungskraft für die genannten Waren der Klassen 6, 11, 12, 20, 21 und 27.

E. 5.4.4

Sodann bringt die Beschwerdeführerin zu Recht nicht mehr vor, dass die Marke aus Gründen der Gleichbehandlung einzutragen ist. Die Vorinstanz führt zutreffend aus, dass die von der Beschwerdeführerin aufgezählten Voreintragungen nicht mit dem vorliegenden Zeichen vergleichbar sind.

E. 5.4.5

Die Beschwerdeführerin bringt schliesslich vor, es erscheine unverständlich, dass sich die Vorinstanz nicht an Entscheiden der Behörden der Nachbarländer ausrichte. 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 Markenprüfungsverfahrens zu. Es handelt sich nicht um einen Grenzfall, bei dem allenfalls der Blick in die ausländische Prüfungspraxis den Ausschlag für eine Schutzgewährung geben könnte (Urteil des BVGer B-498/2008 vom 23. Oktober 2008 E. 5 "Behälterform" [3D], mit weiteren Hinweisen).

E. 6

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz der Marke DURINOX den Schutz in der Schweiz zu Recht versagt hat, weshalb die Beschwerde abzuweisen ist.

E. 7

Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens 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 vorliegenden Verfahrens sind in Anwendung der gesetzlichen Bemessungskriterien mit Fr. 3'000. zu beziffern. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet. Der unterliegenden Beschwerdeführerin ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE). Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 2. Der Beschwerdeführerin werden Verfahrenskosten von Fr. 3'000.- auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss von Fr. 3'000.- wird nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet. 3. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 4. Dieses Urteil geht an: - die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde) - die Vorinstanz (Gerichtsurkunde) Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen. Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber: Daniel Willisegger Pascal Waldvogel 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 ist in einer Amtssprache abzufassen und 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: 8. August 2017

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