

BVGer B-2418/2022 vom 25. Oktober 2023

Bundesverwaltungsgericht, 2023-10-25, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-2418_2022

FR: TAF B-2418/2022 du 25 octobre 2023

IT: TAF B-2418/2022 del 25 ottobre 2023

Regeste

Absolute Ausschlussgründe

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]). Als Verfügungsadressatin ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG, SR 172.021]). Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss fristgerecht geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.

E. 2.1

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 Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11]). Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die vom Publikum nicht als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft verstanden werden und denen damit die für eine Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, sowie andererseits Zeichen, die aus anderen Gründen für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, wobei die beiden Fallgruppen eine gewisse Schnittmenge aufweisen (BGE 148 III 257 E. 6.2.2 "PUMA WORLD CUP QATAR 2022 et al./QATAR 2022 [fig.] et al."; 143 III 127 E. 3.3.2 "Rote Damenschuhsohle"; 139 III 176 E. 2 "YOU"; BVGE 2018 IV/3 E. 3.3 "WingTsun"; Matthias Städeli/Simone Brauchbar Birkhäuser, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 2 N 34 ff.). Je nach Prüfungsgesichtspunkt des Zeichens kann sich der massgebende Verkehrskreis unterscheiden. Während sich die Freihaltebedürftigkeit eines Zeichens nach dem Bedürfnis der Konkurrenten beurteilt, ist für die Unterscheidungskraft auf das Verständnis der durchschnittlichen Abnehmer abzustellen (BGE 139 III 176 E. 2 "YOU"; Urteile des BGer 4A_227/2022 vom 8. September 2022 E. 2.1.2 " [fig.]"; 4A_330/2014 vom 4. Dezember 2014 E. 2.2.2 "THINK/THINK OUTDOORS"; 4A_38/2014 vom 27. Juni 2014 E. 3.2 "Keytrader", nicht publiziert in BGE 140 III 297 "Keytrader").

E. 2.2

Die Unterscheidungskraft fehlt Sachbezeichnungen und 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. Als nicht schutzfähig fallen hierunter namentlich Zeichen, die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert oder sonstige Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen aufgefasst zu werden. Der beschreibende Charakter solcher Hinweise muss vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasiaufwand unmittelbar erkennbar sein (BGE 148 III 257 E. 6.2.2 "PUMA WORLD CUP QATAR 2022 et al./QATAR 2022 [fig.] et al."; 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller"; 128 III 447 E. 1.5 "Première"; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 2 N 84; Eugen Marbach, Markenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, N 247 und 313 f.).

E. 2.3

Ob ein Zeichen zum Gemeingut gehört, beurteilt sich nach seinem Gesamteindruck, der bei Wort-/Bildmarken aus der Kombination der Wort- und Bildbestandteile resultiert. Einer im Gemeingut stehenden Bezeichnung kann durch eine besondere grafische Gestaltung Unterscheidungskraft verliehen werden, wobei die Bezeichnung nur in der konkreten Ausgestaltung geschützt ist. Je beschreibender die Wortelemente sind, desto höhere Anforderungen werden an die Unterscheidungskraft der Bildelemente gestellt (Urteile des BVGer B-103/2020 vom 10. Mai 2021 E. 5.1 "ECOSHELL [fig.]"; B-7663/2016 vom 21. Dezember 2017 E. 2.6 "Super Wochenende [fig.]"; B-1643/2007 vom 13. September 2007 E. 6 "basilea PHARMACEUTICA [fig.]"; vgl. auch Urteile des BGer 4A_109/2010 vom 27. Mai 2010 E. 2.4 "terroir [fig.]"; 4A_330/2009 vom 3. September 2009 E. 2.3.6 "MAGNUM [fig.]").

E. 3

Mit Blick auf die Eintragungs- und Schutzfähigkeit der streitigen Marke sind vorab die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 41 und 44 sind auf den Bereich der Hundeausbildung und -zucht beschränkt. Für die Ausbildung benannt werden Blindenführhunde, Assistenzhunde, Autismusbegleithunde und Sozialhunde. Die Beschwerdeführerin macht in diesem Zusammenhang zu Recht geltend, dass die privaten Abnehmerkreise nicht pauschal Durchschnittskonsumenten seien. Angesprochen werden vielmehr Personen, welche aufgrund einer Beeinträchtigung entsprechend ausgebildete Hunde nachfragen. Hinzu treten sodann ihre Angehörigen und ihnen nahestehende Personen. Als Abnehmerkreise kommen aber auch stellvertretend Fachpersonen bzw. Anlaufstellen in Frage, welche entsprechende Hunde professionell aufziehen, trainieren oder (weiter-)vermitteln. Demnach richten sich die für das Zeichen beanspruchten Dienstleistungen vornehmlich an betroffene Privatpersonen, jedoch auch an interessierte Fachkreise. Beide Verkehrskreise begegnen derart spezifischen Dienstleistungen mit einer erhöhten Aufmerksamkeit. Ohne den eigentlichen Sinngehalt hier bereits zu bestimmen, dürften die beiden relevanten Verkehrskreise das Zeichen in ihrem Verständnis zudem gleich interpretieren (vgl. dazu Urteile des BGer 4A_500/2022 vom 28. März 2023 E. 4 "AI Brain"; 4A_158/2022 vom 8. September 2022 E. 3 "Butterfly"; 4A_65/2022 vom 6. Mai 2022 E. 4.3 "Factfulness"; 4A_528/2013 vom 21. März 2014 E. 5.2.1 "ePostSelect [fig.]", nicht publiziert in BGE 140 III 109 "ePostSelect

[fig.]").

E. 4.1

In einem weiteren Schritt ist zu prüfen, ob dem strittigen Zeichen, welches sich aus den Wortelelementen "Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde Allschwil Blindenführhunde Assistenzhunde Autismusbegleithunde Sozialhunde" und einem Bildelement zusammensetzt, im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen die notwendige Unterscheidungskraft zukommt. Um diese Beurteilung zu treffen, ist vorweg der Sinn- und Ausdrucksgehalt der einzelnen Zeichenelemente zu ermitteln, um dann zu beurteilen, welchen Eindruck die Kombination erweckt und ob das Zeichen als Ganzes betrachtet unterscheidungskräftig wirkt (Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 2 N 192 m.w.H.).

E. 4.2

Bereits aufgrund der gewählten Zeilendarstellung des Wortzeichens liegt es nahe, dass das Zeichen aufgegliedert wird. Dabei drängt es sich in einer Zweiteilung auf, zunächst die mit Fettdruck hervorgehobenen und zu Beginn genannten Wörter zu betrachten. Diese Wortelelemente "Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde Allschwil" werden von den massgeblichen Verkehrskreisen als Ganzes wahrgenommen. Dazu tragen die Hervorhebung dieser Wortelelemente und der klar bestimmbare Sinngehalt bei. Dieser wird vom angesprochenen Publikum ohne Weiteres als eine als Stiftung ausgestaltete schweizerische Schule für Blindenführhunde verstanden, welche sich in Allschwil befindet. Das Wortelelement wirkt dabei trotz seiner Mehrteiligkeit bloss generisch. In ihm liegt unmissverständlich und ohne besondere Denkarbeit (vgl. oben E. 2.2) ein unmittelbar beschreibender Hinweis auf Inhalt und Herkunft der Dienstleistungen vor.

E. 4.3

Aufgrund der gewählten Reihenfolge und der Hervorhebung des ersten Teils wird die Wortgruppe "Blindenführhunde Assistenzhunde Autismusbegleithunde Sozialhunde" erst nach Wahrnehmung des ersten Teils gelesen und zu diesem in Verbindung gesetzt. Daraus ergibt sich, dass der zweite Teil als Präzisierung des Erstgenannten verstanden wird, nämlich, dass eine Schule für Blindenführhunde in Allschwil die aufgeführten Hundearten anbietet. Die Aufzählung fassen die Verkehrskreise einerseits als thematisch gleichlautende Fortsetzung des Wortzeichens auf. Andererseits nehmen sie damit weiter eingrenzende inhaltliche Angaben über die Eigenschaften des Dienstleistungsangebots wahr, wodurch das Wortzeichen verstärkt als beschreibend erkannt wird.

E. 4.4

Für die Abnehmerkreise ist der Sinngehalt des gesamten Wortzeichens ohne Gedankenaufwand klar verständlich. In Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 41 und 44 beschreibt das Zeichen die Tätigkeiten der genannten Schule im Bereich der Hundeausbildung und -zucht. Durch die aufgeführten Hundearten erkennen die Abnehmer die Angebotsbreite. Als direkt beschreibendes Wortzeichen fehlt der Wortkombination für sich eine hinreichende Unterscheidungskraft.

E. 4.5

Das Bildelement ist oberhalb des Wortzeichens dargestellt und nimmt beinahe gleich viel Platz wie dieses ein. Es zeigt eine ikonische Abbildung eines sich von links nach rechts bewegenden Hundes. Dieser ist seitlich dargestellt, wobei nur der Kopf- und Halsbereich

sowie der vordere Teil des Rumpfes symbolisiert sind. Mittels zweier Linien ist ein Brustgeschirr angedeutet. Der Hund ist in einer typischen Körperbewegung abgebildet, indem sein linkes Vorderbein angehoben ist und gerade einen Schritt tätigt. Die stark stilisierte Abbildung stellt für die Abnehmer unzweifelhaft einen Hund mit Brustgeschirr dar und wird unmittelbar so verstanden.

E. 4.6

Die Vorinstanz stufte das Bildelement als nicht unterscheidungskräftiges Piktogramm ein. Unter Piktogrammen werden bildhafte, symbolische Repräsentationen verstanden, die in der Regel einen Hinweis- oder Aufforderungscharakter haben (Urteil des BVerG B-3088/2016 vom 30. Mai 2017 E. 4.3.5 "Musiknote [fig.]" m.w.H.). Das Bildelement stellt dabei eine Ähnlichkeitsbeziehung zwischen Zeichen und Objekt her. Es handelt sich beim vorliegenden Bildelement um eine symbolische Hundedarstellung, welche die beanspruchten Dienstleistungen zwar nicht direkt darstellt, aber eine direkte Verbindung zu deren charakteristischen Merkmalen aufweist.

E. 4.7

Es ist naheliegend, piktogrammartig gestaltete Bildzeichen als rein funktionale Abbildung der beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen zu verstehen. Aufgrund der hohen bildlichen Abstraktion ihrer vermittelten Information werden Piktogramme vom Publikum nicht unbedingt als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden. So entsprechen Zeichen, die sich in die Fülle ähnlicher Piktogramme einreihen, welche auf dem Markt für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen verwendet werden, dem Gewohnten und Erwarteten. Sie werden von den massgebenden Adressaten als beschreibend erkannt (Urteil des BVerG 4A_492/2022 vom 13. März 2023 E. 4.1 "Podcast-Icon [fig.]"). Gleichzeitig ist damit aber nicht ausgesagt, dass einem Piktogramm generell die Unterscheidungskraft abzuspreehen wäre. Vielmehr ist zu prüfen, ob die Abbildung aufgrund ihrer grafischen Gestaltung als Herkunftshinweis erkannt werden kann (vgl. Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 2 N 149 m.w.H.).

E. 4.8

Entgegen der Vorinstanz ist nicht entscheidend, ob das Bildelement einen gewissen Informationsgehalt aufweist und einer bildlichen Wiedergabe der "Blindenführhunde", "Assistenzhunde", "Autismusbegleithunde" und "Sozialhunde" entspricht. Die Abbildung muss sich auch nicht von hierfür üblichen Darstellungen abheben. Dass ein Bildzeichen nicht vom Gewohnten und Erwarteten abweicht, ist, anders als bei Formmarken (vgl. dazu BGE 137 III 403 E. 3.3.3 und 3.3.5 "Wellenverpackung"), für sich nicht ausschlaggebend. Relevant bleibt für die Beurteilung des Bildelements stets die Frage nach seiner Unterscheidungskraft. Dabei spricht eine gewisse gestalterische Schlichtheit noch nicht dagegen. So können Piktogramme gerade aufgrund ihrer Schlichtheit eine Prägnanz aufweisen, die zu erhöhter Unterscheidungskraft führt. Illustratives Beispiel hierfür sind bereits die von Otl Aicher geschaffenen Sportpiktogramme, denen ein urheberrechtlicher Schutz zuerkannt wurde (siehe Urteil des Obergerichts des Kantons Aargau vom 18. Dezember 1987 E. 6b "PIKTOGRAMM" in: SMI 1988 S. 128 ff.). Piktogramme, denen eine gestalterische Reduktion inhärent ist, können daher durch ihre Prägnanz durchaus unterscheidungskräftig sein oder zu einer solchen beitragen.

E. 4.9

Beim hier zu beurteilenden Bildelement fällt auf, dass sich die Hundedarstellung - wie typischerweise für Piktogramme - auf bestimmte Gestaltungsregeln abstützt. Die Darstellung zeichnet sich durch eine einheitliche Linienführung und Strichdicke aus, wobei für die Symbolisierung der Hundefigur ausschliesslich Geraden verwendet werden. Eben diese Geraden stehen teilweise als parallele Linien und in bestimmten Winkeln zueinander. So wird die Ausrichtung der beiden Pfoten durch eine jeweils gleichlaufende Linie fortgesetzt, welche das Brustgeschirr skizziert. Schliesslich sind beide Pfoten nach unten offen gestaltet. Eine ähnliche Unterbrechung findet sich auch beim Halsbereich. Zu beobachten ist daher, dass die Darstellung einer zugrunde liegenden und nicht zufälligerweise erfolgten inneren Regel treue folgt. Zusammengefasst ist dem Bildelement eine gestalterische Leistung nicht abzusprechen.

E. 4.10

Entscheidend ist, ob sich aus der Verbindung der Wort- und Bildbestandteile des Zeichens im Gesamteindruck ein die infrage stehenden Dienstleistungen beschreibender, unmittelbar verständlicher Sinn ergibt (Urteil des BVGer B-4260/2020 vom 2. März 2021 E. 5 "100% PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT [fig.]"). Die Beschwerdeführerin rügt diesbezüglich, die Vorinstanz habe Wort- und Bildteil des Zeichens einzeln geprüft, aber eine Prüfung des Gesamteindrucks unterlassen. Für die Verkehrskreise sei das Zeichen unterscheidungskräftig. Für die Vorinstanz ist das Bildzeichen dagegen kein unterscheidungskräftiges Element, das den Gesamteindruck des Zeichens wesentlich beeinflussen würde, sondern eines, das den beschreibenden Sinngehalt der Wortelemente verstärke.

E. 4.11

Für das strittige Zeichen setzt sich der Gesamteindruck zwangsläufig aus der Kombination der Wort- und Bildbestandteile zusammen. Nachdem überdies feststeht, dass das Wortzeichen dem Gemeingut zugehört, sind für die Unterscheidungskraft des Bildzeichens erhöhte Anforderungen zu stellen (vgl. oben E. 2.3). Trotz seiner Symbolisierung weist das Bildelement einen erkennbar individuellen Stil auf und ist in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen genügend unterscheidungskräftig. Es erbringt auf der Ausdrucksebene einen kompensierenden Beitrag zur ausschlaggebenden Unterscheidung. Die entschlackte Darstellung spricht nicht gegen die Unterscheidungskraft. Im Gegenteil bleibt die abstrahierte Hundeabbildung als Element in der Erinnerung der Abnehmer gut haften. Aufgrund der subtilen Prägnanz der grafischen Darstellung weicht der Fokus der Wahrnehmung auch nicht mehr auf die direkt beschreibenden Wortelemente ab. Vielmehr treten die Wortelemente in den Hintergrund. Gesamthaft wird das Bildelement als hinreichend fantasievoll empfunden und prägt das Zeichen in einem überwiegenden Ausmass. Dies unterscheidet das Bildelement von banalen und nicht einprägsamen Abbildungen, welche gesamthaft keine erforderliche Unterscheidungskraft begründen (vgl. dazu BGE 148 III 257 E. 6.3.2 "PUMA WORLD CUP QATAR 2022 et al./QATAR 2022 [fig.] et al."). Aufgrund des charakteristischen Bildelements wird das Zeichen vorliegend ausreichend stark verfremdet, um ihm in seiner Summe eine individualisierende Unterscheidungskraft zu verleihen.

E. 5

Soweit die Verkehrskreise das Zeichen "Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde Allschwil Blindenführhunde Assistenzhunde Autismusbegleithunde

Sozialhunde (fig.)" nicht direkt beschreibend verstehen, kann trotzdem nicht ohne Weiteres von einem unterscheidungskräftigen Zeichen ausgegangen werden. Vielmehr muss auch ausgeschlossen werden, dass kein Freihaltebedürfnis am strittigen Zeichen besteht. Die Vorinstanz liess diese Frage offen, da sie bereits die Unterscheidungskraft verneinte. Vorliegend stehen für (potenzielle) Mitanbieter indes genügend Alternativen zur Verfügung, wovon bereits die von der Vorinstanz selbst vorgebrachten Beispiele für Zeichen ähnlicher Hundeschulen zeugen (vgl. Verfügung, Beilage 1). Andere Möglichkeiten der Kennzeichnung entsprechender Dienstleistungen bestehen damit durchaus. Eine Einschränkung der wirtschaftlichen Betätigung für Mitanbieter ist nicht auszumachen. Es liegt kein Grund zur Annahme vor, das Zeichen der Beschwerdeführerin sei für den Verkehr unentbehrlich.

E. 6

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass das Zeichen "Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde Allschwil Blindenführhunde Assistenzhunde Autismusbegleithunde Sozialhunde (fig.)" in Bezug auf Dienstleistungen der Klassen 41 und 44 weder beschreibend ist noch ein Freihaltebedürfnis besteht. Nachdem die Vorinstanz die Eintragung des Zeichens zu Unrecht dem Gemeingut zugeordnet hat, erübrigt sich die Prüfung einer Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes. Damit ist die Beschwerde gutzuheissen, die angefochtene Verfügung aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, der Marke Nr. 75342/2018 für alle beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 41 und 44 Schutz zu gewähren.

E. 7.1

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG). Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss nach Rechtskraft des Urteils zurückzuerstatten.

E. 7.2

Der Beschwerdeführerin ist überdies eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG; Art. 7 ff. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). 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 aufgrund der Kostennote oder wenn, wie vorliegend, keine Kostennote eingereicht wurde, aufgrund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 VGKE). In Würdigung der Aktenlage erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 3'600.- für das Beschwerdeverfahren als angemessen.