

BVGer B-2768/2013 vom 2. September 2014

Bundesverwaltungsgericht, 2014-09-02, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-2768_2013

FR: TAF B-2768/2013 du 2 septembre 2014

IT: TAF B-2768/2013 del 2 settembre 2014

Regeste

Absolute Ausschlussgründe

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31 f. und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) am 15. Mai 2013 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und durch den Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E. 2

In den Beziehungen zwischen Staaten, die Vertragsparteien sowohl des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (SR 0.232.112.3; nachfolgend: MMA) als auch des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum MMA (SR 0.232.112.4; nachfolgend: MMP) sind, findet nur das Protokoll Anwendung (Art. 9sexies Abs. 1 Bst. a MMP). Nach Art. 5 Abs. 1 MMP hat die Vorinstanz das Recht, nach Mitteilung einer internationalen Markenregistrierung eine Schutzverweigerung für die Schweiz zu erklären. Sie muss sich hierfür auf einen in der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (SR 0.232.04; nachfolgend: PVÜ) genannten Gründe stützen können. Gemäss Art. 6quinquies PVÜ darf die Eintragung von Fabrik- oder Handelsmarken verweigert oder für ungültig erklärt werden, wenn die Marken gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstossen, insbesondere wenn sie geeignet sind, das Publikum zu täuschen.

E. 2.1

Die Vorinstanz hat den Schutz der internationalen Registrierung Nr. 1'068'756 für die Schweiz gestützt auf Art. 2 Bst. d MSchG in Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 NZSchG verweigert. Nach Art. 2 Bst. d MSchG sind Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen, vom Markenschutz ausgeschlossen. Als rechtswidrige Zeichen gelten solche, die gegen Bundesrecht und Staatsvertragsrecht verstossen. Dazu gehören insbesondere Zeichen, die das Recht an staatlichen Hoheitszeichen, Namen und Kennzeichen von internationalen zwischenstaatlichen Organisationen oder bestimmten geographischen Bezeichnungen verletzen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7207/2009 vom 18. Oktober 2010, E. 3.1, "DeeCee style [fig.]"; Christoph Willi, Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N 265 zu Art. 2).

E. 2.2

Auf der Ebene des Staatsvertragsrechts sieht Art. 6ter Abs. 1 Bst. a und b PVÜ vor, dass staatliche Hoheitszeichen der Mitgliedstaaten (u.a. Wappen, Fahnen, amtliche Prüf- und Gewährzeichen) und Kennzeichen (Namen, Abkürzungen, Flaggen, Wappen) zwischenstaatlicher internationaler Organisationen vor Nachahmung geschützt sind und als Marke weder eingetragen noch kennzeichenmässig benutzt werden dürfen. Dabei ist der Schutz der Hoheitszeichen auf die Irreführung über die Herkunft von Waren und die Nachahmung der charakteristischen heraldischen Merkmale beschränkt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7207/2009 vom 18. Oktober 2010, E. 3.2, "DeeCee style [fig.]", mit Hinweisen).

E. 2.3

Die Schweiz hat in Umsetzung der PVÜ das NZSchG erlassen. Nach Art. 1 Abs. 1 NZSchG ist es untersagt, ohne ausdrückliche Ermächtigung des Generalsekretärs der Organisation der Vereinten Nationen folgende, der Schweiz mitgeteilte Kennzeichen dieser Organisation zu benutzen: a) ihren Namen (in irgendwelcher Sprache); b) ihre Sigel (in den schweizerischen Amtssprachen oder in englischer Sprache); c) ihre Wappen, Flaggen und andere Zeichen. Dieses Verbot erstreckt sich auch auf die Nachahmung dieser Kennzeichen (Art. 1 Abs. 2 NZSchG; vgl. Botschaft des Bundesrates zum Entwurf des NZSchG vom 5. Juni 1961, BBl 1961 I 1330 f.). Gemäss Art. 2 Abs. 1 NZSchG ist es u.a. untersagt, der Schweiz durch Vermittlung des Internationalen Büros zum Schutz des gewerblichen Eigentums mitgeteilte Sigel von Spezialorganisationen der Vereinten Nationen und anderer, dieser Organisation angeschlossenen, zwischenstaatlichen Organisationen zu benutzen. Erforderlich ist jedoch die vorgängige Publikation im Bundesblatt (Art. 4 Abs. 1 NZSchG). Die Sigel "SC" und "STOCKHOLM CONVENTION ON POPs" sind in der Schweiz aufgrund der Publikation im Bundesblatt geschützt (BBl 2009 7036).

E. 2.4

Der Schutz des NZSchG geht deutlich weiter als derjenige von Art. 6ter Abs. 1 Bst. a und b PVÜ. Das NZSchG verbietet die Nachahmung schlechthin, nicht nur die Nachahmung "im heraldischen Sinn". Sodann untersagt es die Verwendung der geschützten Kennzeichen auch in Dienstleistungsmarken und Geschäftsfirmen. Und schliesslich setzt es für ein Verbot keine Verwechslungsgefahr voraus. Der schweizerische Gesetzgeber hat keinen Gebrauch von der Einschränkungsmöglichkeit nach Art. 6ter Abs. 1 Bst. c PVÜ gemacht, wonach die Verbandsländer Nachahmungen, die keine Verwechslungsgefahr begründen, zulassen dürfen. Es kommt somit nach dem NZSchG nicht darauf an, ob die Benutzung oder Eintragung des Kennzeichens geeignet ist, beim Publikum den Eindruck einer Verbindung zwischen der betreffenden Organisation und den Wappen, Flaggen, Kennzeichen, Sigel oder Bezeichnungen hervorzurufen oder das Publikum über das Bestehen einer Verbindung zwischen dem Benutzer und der Organisation irrezuführen (BGE 135 III 648, E. 2.4, "UNOX [fig.]", mit Hinweisen; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7207/2009 vom 18. Oktober 2010, E. 3.3, "DeeCee style [fig.]", und B-3296/2009 vom 16. Februar 2010, E. 2.2.1, "Uno Virginia Slims Vs [fig.]", mit Hinweisen).

E. 2.5

Das NZSchG untersagt jeglichen Gebrauch eines geschützten Kennzeichens, sei es, dass dieses alleine oder als Teil eines Ganzen verwendet wird. Bei der Beurteilung, ob eine

Nachahmung oder eine Übernahme eines geschützten Kennzeichens vorliegt, ist demnach einzig der betreffende Teil der Marke in Betracht zu ziehen. Die weiteren Elemente bzw. der Gesamteindruck des Zeichens sind für diese Beurteilung nicht ausschlaggebend (BGE 135 III 648, E. 2.5, "UNOX [fig.]"). Von diesem Verbot des Gebrauchs besteht immerhin dann eine Ausnahme, wenn das Zeichen zwar eine geschützte Abkürzung unverändert übernimmt, dies jedoch nicht erkennbar ist, weil die entsprechende Buchstabenfolge in einem ganzen Wort oder einer Fantasiebezeichnung eingebettet ist und darin gewissermassen "untergeht" (z.B. "OIL" bei "étoile"; vgl. für dieses und andere Beispiele Joseph Voyame, La protection des noms et emblèmes des organisations intergouvernementales en droit suisse, in: Mélanges en l'honneur d'Alfred von Overbeck, Fribourg 1990, S. 650) oder weil dieser im Rahmen der gesamten Ausgestaltung des Zeichens eine weitere eigenständige Bedeutung - sei es als beschreibender Begriff oder generische Bezeichnung der Alltagssprache - zukommt (z.B. "UNO" bei "UNO, DUE, TRE"; vgl. für dieses und andere Beispiele die Richtlinien des IGE in Markensachen vom 1. Juli 2014, Ziff. 7.4). In diesen Fällen besteht kein Bedürfnis, die Verwendung der Buchstabenfolge zu verbieten. Zu bedenken ist dabei auch, dass ein Ausschluss solcher Buchstabenfolgen ohne Rücksicht auf den Gesamteindruck des Zeichens, namentlich im zweitgenannten Fall, dazu führen könnte, dass dem Wirtschaftsverkehr grundlegende Bezeichnungen entzogen würden. Nur im Rahmen der Prüfung, ob ein Ausnahmefall im vorstehenden Sinn gegeben ist, können der Gesamteindruck des Zeichens und die beanstandete Waren und Dienstleistungen eine Rolle spielen (BGE 135 III 648, E. 2.5, "UNOX [fig.>"; vgl. auch Eugen Marbach, in: Roland von Büren/ Lukas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, S. 197).

E. 3

Bei der beanstandeten Marke der Beschwerdeführerin handelt es sich um eine kombinierte Wort-/Bildmarke. Vorliegend ist unbestritten, dass das zurückgewiesene Zeichen das Sigel "SC" enthält, dieses integral übernommen wurde und nach dem NZSchG grundsätzlich geschützt ist. Nach Auffassung der Beschwerdeführerin würde die genannte Ausnahmeregelung greifen, weil die Buchstabenfolge "SC" offensichtlich als Abkürzung für "Studio Coletti" wahrgenommen werde und somit eine weitere eigenständige Bedeutung bekomme. Schliesslich macht sie einen Anspruch auf Gleichbehandlung geltend, da im schweizerischen Markenregister über 30 aktive Marken mit der Buchstabenfolge "SC" eingetragen seien.

E. 3.1

Die Abkürzung "SC" geht im vorliegenden Zeichen klarerweise nicht in einem ganzen Wort oder einer Fantasiebezeichnung unter. Dementsprechend stützt sich die Beschwerdeführerin auf den oben zweitgenannten Fall, in welchem einem Zeichen eine weitere eigenständige Bedeutung zukommt (vgl. oben E. 2.5). Sie bringt vor, dass die Abkürzung erst durch die Wiedergabe des vollen Namens "Studio Coletti" überhaupt einen Sinn erhalte, der ohne Weiteres ausschliesslich als Initialen dieses vollen Namens wahrgenommen werde. Die Vorinstanz hält dem entgegen, dass die Buchstabenfolge wegen ihrer grafischen Darstellung (weisse Schrift vor dunklem hochgestelltem Rechteck und Anordnung oberhalb der übrigen Wortelemente) als separates Zeichenelement wahrgenommen werde. In dieser Zeichenkombination dränge sich somit das Verständnis von "SC" als Kurzform von "Studio Coletti" nicht auf.

E. 3.2

Das vorliegende Zeichen besteht aus dem Akronym "SC" in weiss auf einem dunklen Rechteck und den Wortelementen "Studio Coletti". Dabei ist festzuhalten, dass die Buchstabenfolge "SC" graphisch separat vom Namen "Studio Coletti" platziert wurde. Ausserdem wurde die Schrift von "SC" grösser und anders gestaltet als diejenige von "Studio Coletti". Deshalb wird die Buchstabenfolge "SC" als separates Zeichenelement wahrgenommen. Durch die unterschiedliche graphische Gestaltung der Buchstabenfolge "SC" und des Namens "Studio Coletti" erscheint der Zusammenhang zwischen diesen beiden Elementen nicht eng bzw. wird sie erst auf den zweiten Blick erkennbar. Deshalb wird die Buchstabenfolge "SC" nicht ohne Weiteres ausschliesslich als Initialen des Namens "Studio Coletti" wahrgenommen. Zudem geht es in casu nicht nur um die Buchstabenfolge "SC" in einer Wortmarke - wie nachfolgend ausgeführt wird (E. 3.3) -, sondern um deren Darstellung in einer Wort-Bildmarke. Das Zeichen der internationalen Registrierung Nr. 1'068'756 enthält das geschützte Sigel "SC". Dieses Sigel wird im Zeichen graphisch separat und prominent platziert und entsprechend von den restlichen Wortelementen des Zeichens separat wahrgenommen. Daher ist der Zusammenhang zwischen der Buchstabenfolge "SC" und dem Namen "Studio Coletti" zu lose, um der Buchstabenfolge "SC" als Abkürzung für "Studio Coletti" eine - neben dem geschützten Sigel - weitere eigenständige Bedeutung zukommen zu lassen. 3.3 Schliesslich macht die Beschwerdeführerin einen Anspruch auf Gleichbehandlung in Bezug auf die Schweizer Marken "SC, SchweizCaution" Nr. 613'848), "SC, SuisseCaution" (Nr. 613'847), "SC-ONE" (Nr. 631'472) und "SC, Serena Clovers" (fig.) (Nr. 616'666) geltend. Die drei erst genannten Marken sind Wortmarken und deshalb - wie die Vorinstanz zu Recht vorbringt - mit dem vorliegenden Fall nicht vergleichbar. Bei Wortmarken ist der Zusammenhang einzelner Buchstabenfolgen grundsätzlich grösser als bei Wort-Bildmarken, in welchen - wie vorliegend - einzelne Wortelemente graphisch separat dargestellt werden können. Die Schweizer Wort-Bildmarke Nr. 616'666 "SC, Serena Clovers" (fig.) ist insofern vergleichbar, als die Buchstabenfolge "SC" ebenfalls graphisch separat und prominent über dem Namen "Serena Clovers" platziert ist. Anders als das streitgegenständliche Zeichen ist das Akronym "SC" in der Schweizer Marke Nr. 616'666 "SC, Serena Clovers" (fig.) derart stilisiert, dass die einzelnen Buchstaben - wie die Vorinstanz zu Recht vorbringt - nicht ohne Weiteres als solche erkannt werden. Vielmehr werden die Buchstaben erst als solche erahnt bzw. erkannt, wenn der Namen "Serena Clovers" dazu gelesen wird. Ob diese Marke trotzdem noch vergleichbar ist, kann letztlich offen gelassen werden, da eine einzige eingetragene Marke ohnehin noch kein Gleichbehandlungsanspruch begründen kann (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 3296/2009 vom 16. Februar 2010, E. 4, "Uno Virginia Slims Vs [fig.]", mit Hinweisen). Die Beschwerde ist somit abzuweisen.

E. 4

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 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung

des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus 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"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigen Wert der Marke der internationalen Registrierung Nr. 1068756. Die aufgrund vorgenannter Kriterien auf Fr. 2'500.- festzusetzenden Gerichtskosten sind der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Der von ihr geleistete Kostenvorschuss in gleicher Höhe ist zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden.

E. 5

Es sind keine Parteientschädigungen zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 und 3 VGKE).

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