

BVGer B-2894/2014 vom 13. Mai 2016

Bundesverwaltungsgericht, 2016-05-13, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-2894_2014

FR: TAF B-2894/2014 du 13 mai 2016

IT: TAF B-2894/2014 del 13 maggio 2016

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 Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Als Markenmelderin und Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 i.V.m. Art. 22a Abs. 1 Bst. c VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs.4 VwVG) und der Vertreter hat sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit 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 gemäss Art. 5 Abs. 2 Bst. a MMP i.V.m. Art. 5 Abs. 2 Bst. b MMP vor Ablauf von 18 Monaten mitzuteilen. Die Vorinstanz hat diese Frist vorliegend mit der provisorischen Schutzverweigerung vom 8. Juli 2013 eingehalten.

E. 2.3

Die Vorinstanz hat die strittige Marke dabei nicht nur aus dem Zurückweisungsgrund ihrer fehlenden Unterscheidungskraft, sondern auch mit den Begründungen beanstandet, (1) die wiedergegebene Form mache das Wesen der Ware aus oder sei technisch notwendig und (2) die Marke werde in der Eintragung ungenügend wiedergegeben. Nach Art. 5 Abs. 1 MMP darf ein Verbandsland einer international registrierten Marke den Schutz nur aus einem 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 Grund verweigern ("telle-quelle-Schutz"; vgl. auch Art. 6quinquies Bst. A Ziff. 1 PVÜ; Lara Dorigo in Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 46 Rz. 12; Martin W. Metz, Die Pariser Verbandsübereinkunft, in: INGRES [Hrsg.], Marke und Marketing, Bern 1990, S. 371 und 379 ff.). Es erscheint fraglich, ob diese Beanstandungen, namentlich die nicht auf absolute Ausschlussgründe, sondern auf Art. 1, Art. 30 Abs. 2 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) und Art. 10 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 (MSchV, SR 232.111) gestützte Beanstandung der Markenwiedergabe, in Art. 6quinquies Bst. B PVÜ rechtsgenügend "genannt" sind (vgl. Urteil des BVGer B-681/2011 vom 3. Dezember 2011 E. 3 "Tokyo by Kenzo"). Doch kann vorliegend offen bleiben, wie es sich damit verhält, da die Beschwerde bereits aus anderen Gründen abzuweisen ist.

E. 3

Die Vorinstanz macht im Hauptpunkt geltend, die Marke entbehre im Sinne von Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ jeder Unterscheidungskraft. Dieser Zurückweisungsgrund entspricht inhaltlich Art. 2 Bst. a MSchG. Lehre und Praxis zu dieser Norm können damit herangezogen werden (BGE 128 III 454 E. 2 "Yukon" mit Hinweis auf BGE 114 II 371 E. 1 "Alta Tensione").

E. 3.1

Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Marken, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht für die Waren und Dienstleistungen im Verkehr durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden. Zum Gemeingut zählen einerseits Zeichen, an welchen ein Freihaltebedürfnis besteht (BGE 120 II 150 E. 3b/bb "Yeni Raki", 118 II 183 E. 3c "Duo", 117 II 321 E. 3 "Valser"). Andererseits werden auch Hinweise auf Eigenschaften oder auf die Beschaffenheit, Zusammensetzung, Zweckbestimmung oder Wirkung der Ware oder Dienstleistung, für welche die Marke beansprucht wird, zum Gemeingut gezählt (BGE 129 III 227 E. 5.1 "Masterpiece", 128 III 450 E. 1.5 "Premiere"). Gleiches gilt für Zeichen, welche die relevanten Abnehmerkreise nicht als Kennzeichen für eine betriebliche Herkunft der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung auffassen, sei es, dass sie als Dekoration, Sach- oder Produktbezeichnung verstanden werden oder aus anderen Gründen nicht unterscheidungskräftig wirken (BGE 118 II 181 E. 3 "Duo", 106 II 247 f. E. 2b "Rotring"). Entscheidend ist der Gesamteindruck, den ein Zeichen bei den massgeblichen Verkehrskreisen hinterlässt (BGE 134 III 547 E. 2.3.1 "Panton-Stuhl"). Aus der Massgeblichkeit des Gesamteindrucks folgt, dass ein Zeichen, das gemeinfreie Bestandteile enthält, nicht schon deretwegen vom Markenschutz ausgenommen ist. Ausschlaggebend ist vielmehr, ob der Gesamteindruck von gemeinfreien Elementen geprägt wird (Christoph Willi, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 21).

E. 3.2

Als Formen des Gemeinguts gelten einfache geometrische Grundelemente sowie Formen, die weder in ihren Elementen noch in ihrer 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"). Entscheidend ist die Frage, ob der Konsument im

fraglichen Zeichen originär einen Hinweis zur Identifikation des Produktherstellers sieht (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.] 193, 200, vgl. Magda Streuli-Youssef, Zur Schutzfähigkeit von Formmarken, in: sic! 2002 794, 797). Hingegen genügt es nicht, wenn die zur Frage stehende Form Merkmale aufweist, anhand derer die beanspruchte Ware sich lediglich von anderen Produkten unterscheiden lässt (Michael Noth, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], a.a.O., Art. 2 lit. b N. 72, mit weiteren Hinweisen). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Abnehmerkreise in einer Waren- oder Verpackungsform grundsätzlich die Gestaltung der Ware bzw. der Verpackung selber sehen (Urteil des Bundesgerichts [BGer] 4A.15/2006 vom 13. Dezember 2006 E. 5 "Wellenflasche" mit Hinweis auf BGE 130 III 334 E. 3.5 "Swatch"). Der betriebliche Herkunftshinweis einer Waren- oder Verpackungsform geht aber über funktionale oder ästhetische Aspekte hinaus: Formen, die das Publikum aufgrund der Funktion des Produkts oder wegen der ästhetischen Attraktivität (unter dem Gesichtspunkt des Designs) erwartet, erreichen die Unterscheidungskraft nicht (vgl. BGE 120 II 310 E. 3b "The Original"; Peter Heinrich/Angelika Ruf, Markenschutz für Produktformen?, in: sic! 2003 395, 402). Eine Form wird als Herkunftshinweis im Sinne des Markenrechts verstanden, wenn sie sich von sämtlichen im beanspruchten Waren- oder Dienstleistungssegment im Zeitpunkt des Entscheids über die Eintragung im Markenregister üblichen Formen auffällig unterscheidet, was insbesondere bei grosser Formenvielfalt im beanspruchten Segment in der Regel nicht der Fall ist (BGE 134 III 553 E. 2.3.4 "Panton-Stuhl", BGE 133 III 346 E. 3.3 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter"). Farben bilden grundsätzlich Gemeingut, da sie für den Verkehr freihaltebedürftig sind (Marbach, SIWR, N. 348).

E. 3.3

Positionsmarken wie die hier beanspruchte sind Marken, deren Schutzgegenstand aus der spezifischen Positionierung eines oder mehrerer zwei- oder dreidimensionaler Zeichenelemente an der Ware, Hilfsware oder einem Teil solcher Ware hervorgeht (vgl. Irmgard Kirschneck, in: Paul Ströbele et al. [Hrsg.], Markengesetz, 10. Aufl., Köln 2012, § 3 Rz. 70). Die Unterscheidungskraft einer Positionsmarke ist im Gesamteindruck ihrer Position auf der Ware mit dem oder den zusätzlichen Zeichenelementen zu bestimmen. Eine Marke ist dann als Positionsmarke zu prüfen, wenn ihre Wiedergabe eine bestimmte Position auf der Ware oder Hilfsware bezeichnet. Wie die Vorinstanz zurecht betont, muss zudem die für die Positionierung wiedergegebene Warenform mit der Ware oder Dienstleistung übereinstimmen, für die das Zeichen beansprucht wird. Weiter ist die Marke in der Anmeldung als Positionsmarke zu bezeichnen oder es muss sich zumindest aus den Umständen ergeben, dass die Position Teil der Marke sein soll, zumal eine entsprechende Festlegung und daraus folgende Beschränkung des Schutzzumfangs damit einhergeht. Die Positionsmarke folgt den für zweidimensionale Marken geltenden Kriterien, wenn neben ihrer Position auf der Ware zweidimensionale Markenelemente überwiegen. In diesem Fall verhindert die Position eine von der Ware getrennte Wahrnehmung als Marke nicht und wäre eine Anwendung der strengeren Prüfkriterien für Formmarken nicht gerechtfertigt. Dass die zur Festlegung der Position erforderliche Darstellung gewisse dreidimensionale Elemente impliziert, schadet diesfalls nicht, vorausgesetzt dass ihr Beitrag zur Unterscheidungskraft im Gesamteindruck des Zeichens untergeordnet bleibt. Hingegen

unterliegt die Positionsmarke den für Formmarken geltenden Kriterien (vgl. E. 3.2), wenn sie im Wesentlichen aus der Form einer Ware oder eines Warenteils besteht. Denn diese Prüfkriterien können nicht dadurch umgangen werden, dass eine Warenform mit einer bestimmten Position kombiniert wird (vgl. Urteil BVGer B-6219/2013 vom 27. April 2016 E. 3.1.2 "Louboutin", Urteil BVGer B-86/2012 E. 3.3.2 vom 11. März 2013 "Fünf Streifen"; a.M. Magda Streuli/Daniel Zimmerli, Der Schutz von "Teilformmarken", in: Kunz/Herren/Cottier/Matteotti, Wirtschaftsrecht in Theorie und Praxis, FS Roland v. Büren, Basel 2009, S. 408 f.).

E. 3.4

Indem ein Zeichen mehrere Kennzeichnungsmittel, z.B. Bild und Position, Farbe und Form kombiniert, kann es unter Umständen den Gemeingutcharakter eines oder mehrerer dieser Elemente im Gesamteindruck relativieren (vgl. Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 153 f.). So können kennzeichnungsschwache Bestandteile in Kombination mit anderen sinnentfremdend wirken oder gar einen neuen Sinngehalt aufweisen. Allerdings muss eine solche Kombination um Schutz zu erlangen derart originell sein, dass sie im Gedächtnis der Abnehmer haften bleibt (Urteil des BVGer B-7379/2006 vom 17. Juli 2007 E. 4.3 "Leimtube [3D]" mit Verweis auf Urteil des BGer 4A.6/1999 vom 14. Oktober E. 3c "Runde Tablette [3D]").

E. 4

Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Die strittige Marke ist für Taschenlampen ("lampes de poche") eingetragen. Die Beschwerdeführerin macht geltend, ihre Taschenlampen zeichneten sich durch ein hohes Mass an Innovation aus; ihre Modellreihen seien auf besondere Bedürfnisse abgestimmt und würden daher vor allem von Technikliebhabern mit erhöhter Aufmerksamkeit erworben. Sie übersieht, dass die Marke nach ihrer Eintragung und nicht nach ihrer tatsächlichen Verwendung zu beurteilen ist (Urteile des BVGer B-3331/2010 vom 3. November 2010 E. 6.1 "Paradies"; B-2642/2008 vom 30. September 2009 E. 5.3 "Park Avenue"). Taschenlampen werden in unzähligen technischen Formen und Preislagen als Gegenstände des täglichen Gebrauchs durch Fachleute aus dem Sicherheitsbereich wie auch durch erwachsene und jugendliche Private erworben und verwendet. Sie sind, ohne die Fachleute aus den Augen zu verlieren, deshalb insbesondere aus Sicht der grössten Gruppe von Abnehmern, den privaten Verbrauchern zu beurteilen (Urteil des BVGer B-3377/2010 vom 28. Juli 2010 E. 4.1 "Radiant Apricot").

E. 5

Die Marke kombiniert acht senkrechte, kurze Löcher oder Bohrungen, die in geringem Abstand vom Kopf einer gleichförmig zylindrischen Taschenlampe seitlich um diesen herumführen. Die Grössenverhältnisse der Lampenlänge zu ihrer Breite und zur Breite des Lochsaums sind nach der einschränkenden Anmerkung in der Eintragung nicht Teil der Marke. Hingegen zählt das Grössenverhältnis zwischen dem abgebildeten Lochdurchmesser und den Abständen von Loch zu Loch zur Marke dazu.

E. 5.1

Die Vorinstanz hat das strittige Zeichen zurecht als Positionsmarke geprüft, da es in der deutschen Basiseintragung als solche bezeichnet wird, auch wenn das Madrider System diese Markenbezeichnung nicht kennt und die internationale Registrierung es, wie die

Vorinstanz ausführt: behelfsmässig, als dreidimensionale Marke bezeichnet. Das regelmässige Lochband an der Kopfseite der Taschenlampe, das die Marke verkörpert, wird allerdings nicht wie eine umlaufende Schrift von eingravierten Kreissymbolen, sondern aufgrund seiner dreidimensionalen Natur, auffälligen Lochtiefe, haptischen und ästhetischen Wirkung als Gestaltung des Lampenkopfs selbst und damit der Ware aufgefasst, so dass die Marke nach den für Formmarken geltenden Kriterien zu beurteilen ist.

E. 5.2

Die Bohrungen erfüllen eine mehrheitlich ästhetische und nicht-technische Wirkung. Selbst wenn man einen technischen Zweck darin sähe, die Lampe bei nassem Wetter besser an den Löchern festhalten zu können oder ihretwegen auch seitlich erkennen zu können, wo der Kopf der Lampe ist, verbleibt ihnen ein erheblicher ästhetischer Überschuss, der die Lampenform eigenwillig prägt (vgl. Urteil des BVGer B-3273/2007 vom 11. März 2008 E. 3.4 "Knetfamilie"). Wie die Vorinstanz einlässlich ausführt, ist die Auffälligkeit und kennzeichnende Wirkung der eher kleinen und runden Löcher in einer maschinell gefertigten Lampe, auch wenn sie in regelmässigen Abständen wiederholt werden und damit die Lampenform umgeben, allerdings zu gering, um über ihre ästhetische Eigenwilligkeit als Warengestaltung hinaus als Marke wahrgenommen zu werden. Die Auswahl von Taschenlampengestaltungen in der von der Vorinstanz präsentierten Google-Bildrecherche zeigt vielmehr deutlich, dass die Taschenlampe aus der Markeneintragung sich eher durch ihre vollkommen zylindrische Form charakterisiert, die nach der Eintragungsanmerkung nicht Teil der Marke ist, mit der sie sich aber von der grossen Menge von Taschenlampenmodellen unterscheidet, die am Kopf auffällig breiter werden, und viel weniger durch die kleinen Bohrungen, welche neben den üblichen Oberflächenformen wie Griffriellen, Knöpfen, Manschetten und Verzierungen unauffällig wirken und im Gesamteindruck der Ware verschwinden.

E. 5.3

Auch die Position der Löcher am Lampenkopf vermag nichts Ungewöhnliches oder Unerwartetes zur Unterscheidungskraft der Marke beizutragen, da technisch bedingte Griffriellen und Knöpfe wie auch Verzierungen und zweidimensionale Marken sowohl am Kopf wie in der Mitte von Taschenlampen häufig sind. Auch aus der Kombination der Formelemente mit der Position ergibt sich damit keine Unterscheidungskraft als Marke (vgl. Urteil des BVGer B-7397/2006 vom 4. Juni 2007 E. 11 "Gitarrenkopf").

E. 6

Die Beschwerdeführerin macht schliesslich geltend, mit der Zurückweisung der beantragten Schutzausdehnung auf die Schweiz sei der Gleichbehandlungsgrundsatz verletzt worden.

E. 6.1

Nachdem feststeht, dass die Vorinstanz der Positionsmarke IR-Nr. 776'691 bundesrechtskonform die Schutzausdehnung auf die Schweiz verweigert hat, kann mit der Rüge, die Rechtsgleichheit sei verletzt worden, nur noch die Gleichbehandlung im Unrecht verlangt werden. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts wird der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht 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 Bundesgerichts

4A_250/2009 vom 10. September 2009 E. 4 "Unox [fig.]"; Urteil des BVGer B-3331/2010 vom 3. November 2010 E. 8.1 "Paradies [fig.]"). Voraussetzung für einen Anspruch auf Gleichbehandlung ist, dass das zu beurteilende Zeichen im Hinblick auf die beanspruchten Waren und in Bezug auf den Zeichenaufbau mit den herangezogenen Voreintragungen vergleichbar ist (B-3331/2010 E. 8.1). Was schliesslich das Alter der Voreintragungen anbelangt, auf die sich ein Anspruch auf Gleichbehandlung stützen lässt, kann deren Zulassung zum Markenschutz in der Schweiz nicht länger als acht Jahre zurückliegen (Urteil des BVGer B-6959/2009 vom 21. Juni 2010 E. 5 "Capri").

E. 6.2

Die nationalen Markeneintragungen, auf welche die Beschwerdeführerin ihren Anspruch auf Gleichbehandlung stützen möchte, sind bis auf die Marke CH-Nr. 611'566 (fig.) allesamt älter als acht Jahre. Ein Anspruch auf Gleichbehandlung scheidet daher bei vier Eintragungen bereits am Alter der von der Beschwerdeführerin herangezogenen Voreintragungen. Was die Voreintragung CH-Nr. 611'566 (fig.) anbelangt, ist diese für Artikel der Klasse 8 eingetragen und damit mit der vorliegenden strittigen Marke nicht vergleichbar. 7. Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz der internationalen Registrierung Nr. 776'691 den Schutz in der Schweiz zu Recht versagt hat, weshalb die Beschwerde abzuweisen ist. 8. Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. 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 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 [3D]"). Die Kosten des vorliegenden Verfahrens sind total mit Fr. 2'500. zu beziffern. Der Vorinstanz ist als Bundesbehörde keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

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