

BVGer B-3205/2018 vom 15. Mai 2019

Bundesverwaltungsgericht, 2019-05-15, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-3205_2018

FR: TAF B-3205/2018 du 15 mai 2019

IT: TAF B-3205/2018 del 15 maggio 2019

Regeste

Absolute Ausschlussgründe

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31 und 33 Bst. e VGG). Als Verfügungsadressatin ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG) und auch der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E. 2.1

Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Deutschland. Gemäss 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

Die Schweiz hat der OMPI gemäss Art. 5 Abs. 2 i.V.m. Art. 9sexies Abs. 1 Bst. b MMP eine Schutzverweigerung vor Ablauf eines Jahres nach dem Zeitpunkt, zu dem die Mitteilung der Ausdehnung dieser Behörde vom Internationalen Büro übersandt worden ist, mitzuteilen. Diese Frist hat die Vorinstanz vorliegend mit der provisorischen Schutzverweigerung vom 1. November 2016 eingehalten.

E. 2.3

Ein Verbandsland einer international registrierten Marke darf dieser den Schutz gemäss Art. 5 Abs. 1 MMP lediglich verweigern, wenn ihr 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. Gemäss Art. 6quinquies Bst. b Ziff. 2 und 3 PVÜ ist dies der Fall, wenn die Marke nicht unterscheidungskräftig ist oder sich ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammensetzt, die im Verkehr zur Bezeichnung von Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung, Wert, Ursprungsort 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. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) entspricht dieser zwischenstaatlichen Regelung. 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

Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen des Gemeinguts vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben. Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, welchen die für die Individualisierung der Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 17. Februar 2003, in: sic! 2004 S. 495 E. 2 "Royal Comfort"; Eugen Marbach, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 116 ff.).

E. 3.2

Die Unterscheidungskraft beurteilt sich aus Sicht der Abnehmer. Zu diesen zählen neben Endabnehmern auch Marktteilnehmer vorgelagerter Stufen (Urteil des BGer 4A_528/2013 vom 21. März 2014 E. 5.1 "ePost-Select"; 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.3 "Wilson"). Massgeblich für die Beurteilung der Freihaltebedürftigkeit ist die Sicht der aktuellen und potentiellen Konkurrenten des Markenanmelders, die mindestens ein virtuelles Interesse daran haben, das Zeichen ebenfalls für entsprechende Waren oder Dienstleistungen zu verwenden (Urteile des BVer B-3549/2013 vom 8. Oktober 2014 E. 4 "Palace [fig.>"; B-4763/2012 vom 16. Dezember 2013 E. 2.2 "Betonhülse"; Marbach, a.a.O., Rz. 258).

E. 3.3

Sachbezeichnungen und Zeichen, die beschreibend sind, fehlt die Unterscheidungskraft. 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, Zusammen-setzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Verwendungszweck, Wert, Wirkungsweise, Inhalt, Form, Verpackung oder Ausstattung der beanspruchten Ware oder Dienstleistung aufgefasst zu werden (BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"; Matthias Städeli/Simone Brauchbar Birkhäuser, in: Lucas David/Markus Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 2 N. 84).

E. 3.4

Der Umstand, dass eine Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen hindeuten, macht ein Zeichen noch nicht zum Gemeingut. Der gedankliche Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke für einen erheblichen Teil der schweizerischen Markenadressaten ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen sind (BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"; 127 III 160 E. 2b/aa "Securitas"; Urteil des BVer B-4697/2014 vom 16.

Dezember 2016 E. 4.2 "Apotheken Cockpit"). Die Mehrdeutigkeit eines Zeichens kann zur Schutzfähigkeit einer Marke führen, wenn nicht auszumachen ist, welche von mehreren Bedeutungen im Zusammenhang mit den gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen überwiegt und dies zu einer Unbestimmtheit des Aussagegehalts führt. Dominiert ein beschreibender Sinngehalt im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, vermag die Möglichkeit weiterer, weniger naheliegender Deutungen den Gemeingutcharakter jedoch nicht aufzuheben (Urteil des BVGer B-2999/2011 vom 22. Februar 2013 E. 3.3 "Die Post"; B-6246/2010 vom 28. Juli 2011 E. 4.5 "JumboLine"; B-4710/2014 vom 15. März 2016 E. 3.2 "Shmesse [fig.]").

E. 3.5

Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen, wobei jeder Sprache der gleiche Stellenwert beigemessen wird. Ist eine Marke aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise auch nur nach einer Landessprache schutzunfähig, ist die Eintragung zu verweigern (BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller"; 128 III 477 E. 1.5 "Première"; 127 III 160 E. 2b/aa "Securitas").

E. 3.6

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"; B-2854/2010 vom 26. Oktober 2010 E. 3 "Proseries").

E. 4

Zunächst sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen, wobei diejenigen Waren und Dienstleistungen, die an Fachleute und Endkonsument zugleich vertrieben werden, aus der Sicht der weniger markterfahrenen und grösseren Gruppe der Letztabnehmer zu beurteilen sind (Urteile des BVGer B-2609/2012 vom 28. August 2013 E. 4.1 "Schweizer Fernsehen"; B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 "Luminous"). Die Vorinstanz führt aus, Abnehmer der betreffenden Waren und Dienstleistungen seien "Durchschnittsabnehmer" und Fachkreise. Die Beschwerdeführerin bestreitet dies und bringt vor, die beanspruchten Waren würden lediglich von Fachkreisen aus der Baubranche nachgefragt und zwar mit erhöhter Aufmerksamkeit. Das Zeichen BETOKONTAKT wird für chemische Produkte für Bauzwecke (Klasse 1) und nichtmetallische Baumaterialien (Klasse 19) beansprucht. Diese Waren sind einerseits im Fach- und Grosshandel erhältlich, aber auch in publikumsoffenen Baumärkten zu finden. Es handelt sich um Produkte, die von Personen nachgefragt werden, die sich gewerblich oder privat mit dem Bauen im weiteren Sinn beschäftigen. Hierunter fallen einerseits Fachkreise aus der Bauindustrie, andererseits aber auch hand- und heimwerk affine Privatpersonen. Fraglich ist, mit welchem Aufmerksamkeitsgrad die Verkehrskreise die betreffenden Waren nachfragen. Sowohl für Privatpersonen als auch für Fachkreise aus der Baubranche handelt es sich bei den fraglichen Baumaterialien der Klassen 1 und 19 um Anschaffungen, bei denen aufgrund ihres Einsatzzweckes im Baubereich ein besonderes Augenmerk auf Qualität, Funktion und Beständigkeit gelegt wird. Der Beschwerdeführerin ist daher im Ergebnis zuzustimmen, dass die massgeblichen Verkehrskreise die in Frage stehenden Waren mit einer wenigstens leicht erhöhten Aufmerksamkeit nachfragen.

E. 5.1

Die Vorinstanz hat dem Zeichen den Markenschutz für sämtliche Waren verweigert, da der Begriff als Sachbezeichnung für die beanspruchten Waren beschreibend sei. Sie argumentierte, das Zeichen setze sich aus der mutilierten Form "BETO" des Substantivs Beton sowie dem Substantiv Kontakt zusammen, was von den massgeblichen Verkehrskreisen in Kombination ohne Gedankenaufwand als Hinweis auf Baumaterialien und die Zweckbestimmung der beanspruchten Waren verstanden werde. Sie erwog, dass das Zeichen daher keinerlei Unterscheidungskraft habe, woran auch eine Voreintragung des Zeichens in der Schweiz nichts zu ändern vermöge. Schliesslich bestehe auch kein Anspruch auf Eintragung der Marke aufgrund ausländischer Eintragungen, da diese keine präjudizielle Wirkung auf die Prüfung in der Schweiz hätten.

E. 5.2

Nach Ansicht der Beschwerdeführerin kommt ihrem Zeichen Unterscheidungskraft zu. Sie bestreitet die Zugehörigkeit ihres Zeichens zum Gemeingut, denn BETOKONTAKT sei ein unterscheidungskräftiges Fantasiezeichen und werde aufgrund des jahrelangen Gebrauchs auch von der Konkurrenz als Hinweis auf die Beschwerdeführerin und nicht als Sachbezeichnung verstanden. Sie argumentiert, BETOKONTAKT habe in Bezug auf die beanspruchten Waren keinerlei Bedeutung und der Begriff könne folglich nicht als Hinweis auf die Beschaffenheit oder den Verwendungszweck verstanden werden. Insbesondere sei BETO weder als Wort noch als Vorsilbe geläufig und es liege auch keine Mutilation vor. Wegen des fehlenden Buchstabens N, der den Klang des Wortes Beton massgeblich präge, werde BETO nicht ebendieser Sinngehalt beigemessen. Es sei ausserdem unverständlich, weshalb die Vorinstanz sich nicht an den nationalen Eintragungsentscheiden einiger EU-Länder ausrichte.

E. 6.1

Das Zeichen BETOKONTAKT ist kein feststehender Begriff, teilt sich gedanklich aber ohne Gedankenaufwand in BETO und KONTAKT. "Kontakt" bedeutet Verbindung oder Berührung (Deutsches Wörterbuch, 9. Auflage, 2011). Der Bestandteil BETO hat keinen Sinngehalt. Er wird aufgrund der Zusammenschreibung aber als Attribut zu KONTAKT aufgefasst. Gegebenenfalls wird dadurch im Gebrauchszusammenhang auch ein nur darin angedeuteter Sinngehalt verstanden. Die massgeblichen Verkehrskreise sind betreffend Baumaterialien versiert (vgl. E. 4) und assoziieren darum leicht Waren aus diesem Segment. Der vielfältig einsetzbare, häufige und wichtige Baustoff Beton ist ihnen bekannt, seine Schreibweise unterscheidet sich von BETO nur durch den angefügten Buchstaben N. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin wird "Beton" in der deutschsprachigen Schweiz mit Betonung auf der ersten Silbe und nasaler Endung ["bet], auf Französisch "béton" endbetont [bet] ausgesprochen. Phonetisch wird das "N" in der Schweiz darum weder auf Deutsch noch auf Französisch ausgesprochen und der Markenbestandteil "BETO" darum leicht als Assonanz oder zumindest Trunkierung (Mutilation) von "Beton"/"béton" verstanden. Im Zusammenhang mit den für das Zeichen beanspruchten Waren aus dem Bausegment liegt die gedankliche Assoziation von BETO mit "Beton" oder "béton" darum grundsätzlich nahe. "Kontakt" erhält im Zusammenhang mit Beton in Baufachkreisen eine spezifische Bedeutung. Ist beispielsweise der Erosion einer Betonmauer vorzubeugen, kann mit einer chemischen Behandlung der sogenannte Kontaktwinkel von Flüssigkeiten auf ihrer Oberseite verändert werden (sog. "Hydrophobierung", Linden/Marquardt [Hrsg.], Ökologisches Baustofflexikon, 4. Aufl.

2018). Als Kontaktwinkel bezeichnen Fachkreise der Baubranche den Winkel, den ein Tropfen einer Flüssigkeit, der auf einen Festkörper trifft, zu dessen Oberfläche bildet. Ist der Kontaktwinkel gross - die Flüssigkeit perlt - wird die Anhaftung von Flüssigkeiten verringert, ist er hingegen klein - die Flüssigkeit breitet sich aus - wird sie vergrössert. Anhand der Grösse des Kontaktwinkels lässt sich eine Aussage über die Benetzungsfähigkeit des Betons treffen, die wiederum dessen Verarbeitungseigenschaften bestimmt (Meike Gallenmüller, Naturfaserverstärkter Polymerbeton, Diss. München 2006, S. 74 f.). Die Grösse des Kontaktwinkels ist daher ein relevanter Wert für die Weiterverarbeitung von Beton. Dieser Begriff ist den Fachkreisen geläufig, der Kontaktwinkel wird von angehenden Bauingenieuren und Architekten bereits im Grundlagenstudium behandelt (vgl. Roland Benedix, Bauchemie - Einführung in die Chemie für Bauingenieure und Architekten, 4. Aufl. 2015, S. 144 f.). Ausserdem werden in Bau- und Hobbymärkten zahlreiche Produkte vertrieben, die die Verarbeitungsbedingungen von Betonflächen durch Regulation des Saug- bzw. Haftungsverhaltens des Betons verbessern. Die Aufnahme- und Haftfähigkeit ist eine direkte Folge des reduzierten Kontaktwinkels. Diese Produkte tragen die Sachbezeichnung "Betonkontakt" und sind in der Schweiz auch in publikumsoffenen Baumärkten wie Hornbach und Bauhaus zu finden. Betonkontakt gibt es von den Marken Baunit, Würth, Wacolit, Pictocolor, Isolbau, DIY Colors, Handelskönig, Prima, Seboprim, Profimur, Profiplus und RyFo Colors, Relius, Kemmler, HUMA Farben, Gräfix, Murexin, Quick-Mix, Profitec, TM Ruberstein, Bauking, Benz Professional, Formel Pro, Ultipro, Butler, Ebaufix, Gima, Moldan und Alfa (vgl. www.google.ch, besucht am 22. April 2019).

E. 6.2

Wird die Bezeichnung BETOKONTAKT für Baumaterialien und -stoffe der Klassen 1 und 19 verwendet, ist mithin davon auszugehen, dass die massgeblichen Verkehrskreise darunter ohne besondere Denkarbeit - aufgrund der unmittelbar entstehenden Assoziation mit dem Baustoff Beton und der geläufigen Sachbezeichnung "Betonkontakt" - Produkte vermuten, die im direkten Zusammenhang mit Baumaterialien und -stoffen stehen. Dies ist sowohl für chemische Produkte für die Bauindustrie, als auch chemische Produkte für den Bau zutreffend (Klasse 1) als auch für nicht-metallische Baumaterialien (Klasse 19) anzunehmen. Das Zeichen BETOKONTAKT beschreibt unmittelbar eine mögliche Art und Zweckbestimmung der bezeichneten Waren, nämlich dahingehend, dass diese eine Haftung zwischen Beton oder ähnlichen Untergründen mit anderen Komponenten herstellen.

E. 6.3

Die Annahme der Beschwerdeführerin, die Verkehrskreise verstünden das Zeichen nicht als Hinweis auf die beanspruchten Waren, ist somit unzutreffend. Auch die Tatsache, dass sie das Zeichen selbst im Markt eingeführt und das Wort eigens für ihr Produkt kreiert habe, vermag an dessen originär beschreibendem Sinngehalt nichts zu ändern. Insbesondere macht die Beschwerdeführerin auch keine Durchsetzung ihrer Marke unter Einreichung entsprechender Belege geltend, sodass die Frage nach einer allfällig derivativen Unterscheidungskraft sich in casu gar nicht erst stellt.

E. 6.4

Soweit die Vorinstanz das Zeichen BETOKONTAKT bundesrechtskonform dem Gemeingut zugeordnet hat, kann mit der Rüge, das Gleichbehandlungsgebot sei verletzt worden, nur noch die Gleichbehandlung im Unrecht verlangt werden (Urteile des BGer

4A_455/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6 "AdRank"; 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 "Firemaster"). Da die Beschwerdeführerin gegenüber sich selbst keinen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht geltend machen kann (Urteile des BGer 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 4 "Discovery Travel & Adventure Channel"), sich aber auf eine eigene, ältere und gelöschte Marke bezieht, greift die Gleichbehandlungspflicht vorliegend nicht.

E. 6.5

Die Beschwerdeführerin bringt schliesslich vor, es sei unverständlich, dass die Vorinstanz sich nicht an Entscheiden anderer europäischer Behörden ausrichte. Ausländische Entscheide haben indessen nach ständiger Praxis keine präjudizielle Wirkung. Nur in Zweifelsfällen kann die Eintragung in Ländern mit ähnlicher Prüfungspraxis als Indiz für die Eintragungsfähigkeit dienen. Angesichts des klaren Gemeingutcharakters der strittigen Marke kommt dem Umstand, dass ihr in ausländischen Jurisdiktionen Schutz gewährt worden sein mag, keinerlei Indizwirkung für den Ausgang des schweizerischen Markenprüfungsverfahrens zu. Schliesslich handelt es sich vorliegend auch nicht um einen Grenzfall, bei dem die ausländische Prüfungspraxis allenfalls ausschlaggebend für eine Schutzgewährung hätte sein können (Urteil des BVGer B-498/2008 vom 23. Oktober 2008 E. 5 "Behälterform [3D]").

E. 6.6

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

E. 7

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Streitigkeiten betreffend Markeneintragungen sind Vermögensinteressen betroffen. 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 wird (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen. Die Kosten des vorliegenden Verfahrens sind total mit Fr. 3'000.- zu beziffern und dem von der Beschwerdeführerin in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss zu entnehmen. 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.