

BVGer B-3511/2007 vom 30. September 2008

Bundesverwaltungsgericht, 2008-09-30, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-3511_2007

FR: TAF B-3511/2007 du 30 septembre 2008

IT: TAF B-3511/2007 del 30 settembre 2008

Regeste

Absolute Ausschlussgründe

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31 VGG). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Durch die Wiedererwägung der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerde insoweit gegenstandslos geworden, als den Begehren der beschwerdeführenden Partei entsprochen worden ist (BGE 113 V 237 E. 1.a; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Zürich 1998, N. 419). Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfügung somit nur in Bezug auf die Waren der Klasse 16 besonders berührt und beschwert, für welche die Eintragung der Marke weiterhin verweigert wird (Art. 48 Abs. 1 Bst. b und c VwVG). Auf die Beschwerde ist insofern einzutreten.

E. 2

Die Vorinstanz stützt die Zurückweisung der Marke AgieCharmilles auf den Vorwurf eines irreführenden Charakters des Zeichens "Charmilles" für Waren nichtschweizerischer Herkunft. Sie führt aus, dass der durchschnittliche Abnehmer das Zeichen ohne Gedankenaufwand in die Bestandteile "Agie" und "Charmilles" aufspalte und letzteren als Herkunftsangabe für das gleichnamige Quartier in der Stadt Genf verstehe. Für Waren nichtschweizerischer Herkunft sei das Zeichen "AgieCharmilles" daher irreführend, soweit die geografische Bedeutung in der Wahrnehmung der massgeblichen Abnehmerkreise nicht von einem betrieblichen Herkunftsverständnis überlagert werde, das als "secondary meaning" die Irreführungsgefahr verhindern könnte, wofür aber vorliegend keine Anzeichen sprächen. Nach Art. 2 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) sind irreführende Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen. Geografisch irreführend ist ein Zeichen, welches eine geografische Angabe enthält und den Adressaten zur Annahme verleitet, die Ware stamme aus dem Land oder dem Ort, auf den die geografische Angabe hinweist, obschon dies in Wirklichkeit nicht zutrifft. Keine Irreführungsgefahr besteht hingegen, wenn die geografische Angabe erkennbar Fantasiecharakter hat oder aus anderen Gründen nicht als Herkunftsangabe aufgefasst wird (BGE 132 III 772 E. 2.1 Colorado, BGE 128 III 460 E. 2.2 Yukon, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7408/2006 vom 21. Juni 2007 E. 4.2 bticino, Entscheid der Rekurskommission für Geistiges Eigentum [RKGE] E. 7 ff. ÖKK Öffentliche Krankenkassen Schweiz in sic! 2003 S. 430 f.). Eine Herkunftserwartung fehlt namentlich,

wenn die Marke in eine der in BGE 128 III 454 E. 2.1 Yukon definierten Fallgruppen gehört, nämlich wenn der Ort, auf den das Zeichen hinweist, in der Schweiz unbekannt ist, das Zeichen wegen seines Symbolgehalts als Fantasiezeichen aufgefasst wird, der Ort, auf den das Zeichen hinweist, sich nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort eignet, das Zeichen eine Typenbezeichnung darstellt, sich für ein Unternehmen im Verkehr durchgesetzt hat oder zu einer Gattungsbezeichnung degeneriert ist. Um eine Irreführungsgefahr zu bewirken, muss die angefochtene Marke in ihrem Gesamteindruck geeignet sein, von einem nicht unerheblichen Teil des Verkehrs als Hinweis auf die geografische Herkunft aufgefasst zu werden (Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 226). Ob eine geografische Bezeichnung, die als Bestandteil einer Marke verwendet wird, zur Täuschung des Publikums geeignet ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Dazu gehören insbesondere die Bekanntheit des Wortes als geografische Angabe und als Marke, die tatsächliche oder nahe liegende Beziehung zwischen dieser Angabe und dem beanspruchten Waren- oder Dienstleistungsbereich sowie die Ausgestaltung der Marke und zusätzlichen Angaben, welche die Irreführungsgefahr erhöhen oder verringern können (Entscheiden der RKGE vom 19. Mai 2006 E. 3 f. British American Tobacco Switzerland [fig.] in sic! 2006 S. 772 f., vom 15. Mai 2006 E. 2 Off Broadway Shoe Warehouse [fig.] in sic! 2006 S. 769 f., vom 12. April 2006 E. 2 f. Burberry Brit in sic! 2006 S. 681). In Bezug auf solche zusätzliche Angaben verneinte die RKGE etwa eine Herkunftserwartung bei einer Kombination von einem Zeichenbestandteil mit einem nicht unmittelbar dominierenden geografischen Sinngehalt und einem Familiennamen (Entscheiden der RKGE vom 12. April 2006 E. 4 Burberry Brit in sic! 2006 S. 681 f. und vom 30. August 2005 E. 7 Würthphoenix [fig.] in sic! 2006 S. 42). Ebenso verneinte es eine solche, wenn weitere Zeichenbestandteile im Gesamteindruck eine Herkunftserwartung auszuschliessen vermochten (Entscheiden der RKGE vom 15. Mai 2006 E. 4 Off Broadway Shoe Warehouse [fig.] in sic! 2006 S. 770 und vom 9. Oktober 2002 E. 7 ff. ÖKK Öffentliche Krankenkasse Schweiz [fig.] in sic! 2003 S. 430 f.). Hingegen bejahte sie in den Entscheiden Tahitian Noni (Entscheid der RKGE vom 12. Februar 2004 E. 4 und 6 in sic! 2004 S. 673 f.) und Finn Comfort (Entscheid der RKGE vom 17. April 1998 E. 3 in sic! 1998 S. 475 f.) eine Herkunftserwartung. In beiden Fällen lag eine Kombination von einem Zeichenbestandteil mit einem geografischen Sinngehalt und einer Sachbezeichnung vor.

E. 3

Die Marke der Beschwerdeführerin wird, soweit mit der vorliegenden Beschwerde noch zu prüfen ist, für Druckereierzeugnisse, insbesondere Produkte für die Werbung, für Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate) und Verpackungsmaterial aus Kunststoff (alle Produkte soweit in Klasse 16 enthalten) beansprucht. Die Abnehmer dieser Produkte sind - anders als die für die beanspruchten Waren der Klasse 7 und 9 - nicht nur industrielle Fachpersonen, sondern das breite Publikum, aber auch Fachkreise wie Print-Unternehmen, Schulen oder Fabrikationsunternehmen (vgl. Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007, S. 5).

E. 4

Das Bundesverwaltungsgericht setzt für die Prüfung der Frage, ob ein Zeichen eine geografische Herkunft erwarten lässt und dadurch im Zusammenhang mit bestimmten Waren oder Dienstleistungen zum Gemeingut zählt oder irreführend wirkt, in der Regel

besondere Sachverhaltsabklärungen voraus. Es prüft einerseits, ob die Vorinstanz die mit vernünftigem Aufwand erhältlichen Beweismittel, soweit es nicht um allgemein notorische Tatsachen geht, vollständig erhoben und gewürdigt hat. Bestehen konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der Sinngehalt im Gesamteindruck des Zeichens und im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die die Marke beansprucht wird, als Herkunftsbezeichnung aufgefasst wird, eine entsprechende Herkunft dieser Waren und Dienstleistungen erwarten lässt und - bei mehrdeutigen Zeichen - von keinem naheliegenderen Sinngehalt ohne geografischen Bezug in den Hintergrund gerückt wird, ist in der Regel eine Herkunftserwartung zu bejahen und hat die Beschwerdeführerin - unabhängig von einer allfälligen Mitwirkungspflicht nach Art. 13 VwVG, weshalb ihr die Bestreitung einer solchen Pflicht im Beschwerdeverfahren keine Abhilfe schafft - die Folgen einer allfällig weitergehenden Beweislosigkeit zu tragen (Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 1. Oktober 2008, B-7412/2006 E. 4.3 Afri-Cola). Bei zusammengesetzten Marken sind vorerst die den Gesamteindruck bildenden Einzelelemente auf einen geografischen Sinngehalt und ihre Relevanz bezüglich einer Herkunftserwartung hin zu untersuchen. In einem zweiten Schritt ist sodann zu prüfen, ob der einen geografischen Sinngehalt aufweisende Zeichenbestandteil in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Verständnis der massgeblichen Verkehrskreise eine Herkunftsangabe darstellt. Erst wenn letzteres bejaht wird, ist schliesslich zu prüfen, ob die angefochtene Marke in ihrem Gesamteindruck - und nicht nur in Bezug auf einzelne Zeichenbestandteile - eine Herkunftserwartung bezüglich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen hervorruft.

E. 5

Im vorliegenden Fall wurden die benötigten Sachverhaltsabklärungen im Beschwerdeverfahren nachgeholt. Die Frage einer Herkunftserwartung im Zusammenhang mit der strittigen Marke ist aufgrund der von beiden Seiten eingereichten Beweise zu prüfen.

E. 5.1

Die angefochtene Marke besteht aus den beiden Zeichenbestandteilen "Agie" und "Charmilles". Dem Bestandteil "Agie" kommt kein Sinngehalt zu, er ist eine Fantasiebezeichnung. Der Begriff "Charmilles" ist hingegen mehrdeutig. Als "Charmille" werden einerseits die Pflanze von kleinen Hain-, Hage- oder Weissbuchenbäumen bzw. -sträucher bezeichnet, andererseits auch eine Allee, ein Hain oder eine Palisade von Hain-, Hage- oder Weissbuchenbäumen bzw. -sträuchern und schliesslich auch ein Laubgang (Le Grand Robert de la Langue Française, Dictionnaire alphabétique et analogique de la Langue Française, Bd. 2, 2. Aufl., Paris 1991, S. 507, Version électronique du Grand Robert de la langue française, Version 2.0, 2005). Er leitet sich vom französischen Wort "Charme" (lat. carpinus) ab, der zum einen einen Hain-, Hage- oder Weissbuchenbaum bzw. -strauch, zum anderen das Holz eines solchen Baums bzw. Strauchs bezeichnet (Le Grand Robert de la Langue Française, a.a.O., S. 507 i.V.m. S. 505, Version électronique du Grand Robert de la langue française, a.a.O., Grand Larousse universel, Bd. 3, Paris 1991, S. 2052 i.V.m. S. 2053, Grand Dictionnaire Étymologique & Historique du français, Paris 2001, S. 186, Götz Heinrich, Lateinisch-althochdeutsch-neuhochdeutsches Wörterbuch Berlin 1999, S. 92). Der Begriff "Les Charmilles" bezeichnet sodann eine von insgesamt 130 Untersektionen der Gemeinde Stadt Genf, welche eine von 45 Gemeinden des Kantons Genfs ist (Übersicht des statistischen Amtes des Kantons Genf,

<http://www.ge.ch/statistique/statistiques/communes/commune.asp-commune=21>). "Saint-Jean/Charmilles" ist der Name eines von acht Vierteln der Stadt Genf (Übersicht der Gemeinde Stadt Genf, <http://www.ville-ge.ch/de/quartiers/index.htm>). In der nächst höheren, politischen Unterteilung der Gemeinde Stadt Genf, findet sich "Charmilles" hingegen nicht mehr, sondern es finden sich nur folgende Sektionen: Petit-Saconnex, Eaux-Vives, Plainpalais und Cité (vgl. Übersicht des statistischen Amtes des Kantons Genf, a.a.O.). Die Untersektion "Les Charmilles" als auch das Quartier "Saint-Jean/Charmilles" ist ein typisches Wohnviertel mit Kleingewerbe (vgl. dazu den Genfer Zonenplan aus dem Jahre 2006, <http://etat.geneve.ch/dt/site/amenagement/master-content.jsppubId=7787&nodeId=2913&componentId=kmelia686>). Nach Auskunft des statistischen Amtes des Kantons Genf vom 7. Februar 2008 weist die Untersektion "Les Charmilles" Ende 2007 2'605 Bewohner auf. Der Begriff "Charmilles" findet sich zudem in zahlreichen Strassennamen etwa in der Stadt Genf, Yverdon-les-Bains, St-Sulpice, Lamboing, Prilly, Ste-Croix, Uvrier, Semsales usw. Sowohl die Bezeichnung der Untersektion "Les Charmilles" der Gemeinde Stadt Genf als auch diejenige der zahlreichen Strassennamen, Rue des Charmilles, Chemin des Charmilles, Les Charmilles, Ruelle de la Charmilles usw., ist auf die biologische Bedeutung von "Charmilles" (lat. *carpinus*) zurückzuführen. Dieser historische Hintergrund dürfte den massgeblichen Abnehmer von Druckereierzeugnisse allerdings nicht bekannt sein. Schliesslich weist "Charmilles" auch auf das ehemalige Sportstadion "Stade de Charmilles" hin, das sich in der Untersektion "Parc-des-Sports", welches an die Untersektion "Les Charmilles" angrenzt, befand. Das "Stade de Charmilles" wurde 1930 als reines Fussballstadion gebaut und beheimatete den Genfer Fussballclub FC Servette. In dem ursprünglich 14'000, später 40'000 Zuschauer umfassenden Stadion wurden von 1930 bis 2002 internationale und nationale Fussballspiele ausgetragen, unter anderem im Jahre 1954 auch Spiele der Fussballweltmeisterschaft. Nach der Eröffnung des "Stade de Genève" im Jahre 2003 wurde das baufällige "Stade de Charmilles" geschlossen und abgerissen.

E. 5.2

Bei einer Mehrdeutigkeit von Begriffen gilt es zu prüfen, welche der Bedeutungen für den massgeblichen Abnehmer der beanspruchten Waren im Vordergrund steht. Die biologische Verwendung des Begriffs "Charmilles" als "Laubgang" ist den massgeblichen Verkehrskreisen nicht unbekannt (vgl. den Vermerk in *Le Grand Robert de la Langue Française*, a.a.O., S. 507 und *Version électronique du Grand Robert de la langue françaises*, a.a.O., die diese Bedeutung als "gebräuchlich" bezeichnen), wohl aber diejenige als Allee, Hain oder Palissade von Hain-, Hage- oder Weissbuchen sowie als "Jungpflanze" (vgl. Langenscheidt, *Handwörterbuch Französisch*, Berlin/München 2006, der diese Begriffe unter dem Stichwort "Charmille" nicht aufführt sowie den Vermerk in *Le Grand Robert de la Langue Française*, a.a.O., S. 507 und *Version électronique du Grand Robert de la langue françaises*, a.a.O., welche letztere Bedeutung auf französisch als "rare" bezeichnet). Ebenfalls bekannt ist den massgeblichen Verkehrskreisen die Bedeutung von "Charmilles" als Bezeichnung für das ehemalige Fussballstadion, welches durch die grosse Medienpräsenz des Schweizer Fussballs einem breiten Publikum sowie Fachkreisen zu einem Begriff geworden ist. Welchem dieser beiden Sinngehalte im Verständnis der massgeblichen Verkehrskreise der Vorzug gegeben wird, kann indessen aus den nachfolgenden Erwägungen offen bleiben.

E. 5.3

Für diejenigen Abnehmer von Druckereierzeugnissen, welche die Untersektion "Les Charmilles" sowie das Viertel "Saint-Jean/Charmilles" nicht kennen, besteht nämlich keine Gefahr, dass sie annehmen, die unter der Marke AgieCharmilles vertriebenen Waren seien schweizerischen Ursprungs. Die, wohl eher wenigen, Abnehmer, welche die Untersektion und/oder das Viertel kennen, dürften jedoch über die gänzlich fehlende Industriequalität dieses Viertels "Les Charmilles" bzw. "Saint-Jean/Charmilles" informiert sein. Für sie besteht daher ebenfalls keine Täuschungsgefahr (vgl. auch die Entscheide der RKGE vom 6. März 2006 E. 3 Toscanol in sic! 2006 S. 586 und vom 25. November 2005 E. 4a Torino in sic! 2008 S. 116 f.).

E. 5.4

Die Gesamtbetrachtung der angefochtenen Marke AgieCharmilles schliesst letztlich jede, allenfalls noch bestehende Täuschungsgefahr aus. Dem Zeichenbestandteil "Charmilles" ist die Fantasiebezeichnung "Agie" vorangestellt, wobei die Wortelemente ohne Zwischenraum aneinandergesetzt sind und darum als Einheit wahrgenommen werden. In dieser Kombination mit dem Fantasiezeichen "Agie" tritt jede geografische Assoziation, falls sie für den Zeichenbestandteil "Charmilles" isoliert noch bestanden hätte, in den Hintergrund. Eine Gefahr der Irreführung über die geografische Herkunft hinsichtlich der beanspruchten Waren ist daher zu verneinen (Art. 2 Bst. c MSchG).

E. 6

Die Beschwerde ist damit in ihrem Hauptbegehren gutzuheissen, womit sich eine Prüfung der Eventualbegehren erübrigt. Die Vorinstanz wird angewiesen, der Marke AgieCharmilles für die beanspruchten Waren der Klasse 16 Schutz zu gewähren. In Bezug auf die beanspruchten Waren der Klasse 7 und 9 ist die Beschwerde infolge der Wiedererwägung der Vorinstanz gegenstandslos geworden.

E. 7

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 11. Dezember 2006 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 (Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 2, BGE 133 III 492 E. 3.3 mit weiteren Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. In Bezug auf die Waren der Klasse 7 und 9 hat nach Art. 5 VGKE in der Regel jene Partei die Verfahrenskosten zu tragen, deren Verhalten die Gegenstandslosigkeit bewirkt hat. Einer obsiegenden Partei dürfen nach Art. 63 Abs. 3 VwVG nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten unnötigerweise verursacht hat. Da die Marke AgieCharmilles beim massgeblichen Abnehmer keine Herkunftserwartung weckt, sind die erst im Beschwerdeverfahren vor Bundesverwaltungsgericht von der Beschwerdeführerin eingereichten Beweismittel, welche die Verkehrsdurchsetzung des Zeichens "AgieCharmilles" für die beanspruchten Waren belegen, ohne Relevanz. Die

Beschwerdeführerin hat somit keine Verletzung der Mitwirkungspflicht (Art. 13 VwVG) begangen, weshalb ihr keine Kosten aufzuerlegen sind.

E. 8

Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann für ihre erwachsenen notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten eine Entschädigung zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Eine Parteientschädigung kann auch dann zugesprochen werden, wenn das Verfahren gegenstandslos wird (Art. 8 Abs. 7 der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren [SR 172.041.0]). Da die Beschwerdeführerin keine Kostennote eingereicht hat, ist die Entschädigung auf Grund der Akten zu bestimmen und für das Beschwerdeverfahren auf total Fr. 2'000.- festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 VGKE, Art. 8 Abs. 1 der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren). Besteht keine unterliegende Partei, 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 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 erliess sie die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und kassierte auch in eigenem Namen die dafür vorgesehene Gebühr. Die Vorinstanz ist daher zur Zahlung der Parteientschädigung zu verpflichten.

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