

BVGer B-3541/2011 vom 17. Februar 2012

Bundesverwaltungsgericht, 2012-02-17, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-3541_2011

FR: TAF B-3541/2011 du 17 février 2012

IT: TAF B-3541/2011 del 17 febbraio 2012

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. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung 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 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), der Vertreter hat sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.

E. 2

Nach Art. 9sexies Abs. 1 Bst. a des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (SR 0.232.112.4; MMP) 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 (MMA; SR 0.232.112.3; in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung) sind, nur das MMP Anwendung. Gemäss Art. 5 Abs. 1 MMP darf ein Verbandsland einer international registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ; SR 0.232.04; in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung) genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register verweigert werden kann. Das trifft namentlich dann zu, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten der Schweiz üblich sind (Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ). Dieser Ausschlussgrund ist auch im Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11) vorgesehen, das Zeichen des Gemeinguts, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, vom Markenschutz ausschliesst (Art. 2 Bst. a MSchG). Lehre und Praxis zu diesen Normen können damit

herangezogen werden.

E. 3

Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung bestimmt sich die Frage, ob ein Zeichen infolge Fehlens jeglicher Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft zum Gemeingut gehört, vorwiegend nach dem Kriterium des beschreibenden Charakters des Zeichens. Nicht kennzeichnungskräftig sind demnach insbesondere Sachbezeichnungen und Hinweise auf Eigenschaften wie beispielsweise die Beschaffenheit, Bestimmung oder Wirkung der Waren oder Dienstleistungen, sofern solche Hinweise vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasiaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 III 359 E. 2.5.5 - akustische Marke, mit Verweis auf BGE 131 III 495 E. 5 - Felsenkeller, BGE 129 III 514 E. 4.1 - Lego, und BGE 128 III 454 E. 2.1 - Yukon). Zu den beschreibenden Angaben zählt die Rechtsprechung auch Begriffe, die sich in einer anpreisenden Bedeutung erschöpfen, insbesondere reklamehaft den Zweck oder Nutzen der Waren beschreiben, sich als Slogans anpreisend über das eigene Unternehmen äussern oder auf werbende Art die Gefühle der Käuferschaft beim Genuss der Waren beschreiben (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-7404/2006 vom 9. Oktober 2007 E. 11 - New Wave; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2007 S. 180 E. 6 - Enjoy). Ausdrücke der englischen Sprache sind zu berücksichtigen, sofern sie einem nicht unbedeutenden Teil der Bevölkerung unseres Landes bekannt sind (BGE 129 III 225 E. 5.1 - Masterpiece I, mit Verweis auf BGE 108 II 487 E. 3 - Vantage).

E. 4

Die internationale Registrierung Nr. 1'001'748 "LUMINOUS" beansprucht Schutz für "produits de parfumerie" (Klasse 3).

E. 4.1

Die Vorinstanz argumentierte in der angefochtenen Verfügung unter Verweis auf ein Wörterbuch, unter die beanspruchten "produits de parfumerie" fielen nebst Parfums auch sämtliche Schönheits- und Körperpflegeprodukte, die von der Parfümindustrie hergestellt und angeboten würden, wie Cremen, Lotionen, Make Up, Rasierwasser und vieles mehr. Dies trifft nach Ansicht der Beschwerdeführerin nicht zu. Die von der Vorinstanz aufgezählten Waren wie Cremen, Lotionen, Make Up könnten mitnichten als Unterbegriffe zum Oberbegriff "produits de parfumerie" angesehen werden. Diese Produkte seien vielmehr dem ebenfalls in Klasse 3 enthaltenen Begriff "Kosmetika" bzw. "Mittel zur Körper- und Schönheitspflege" zuzuordnen. Damit aber verfangen die Argumentation der Vorinstanz in Bezug auf "produits de parfumerie" nicht, sondern es stünden mit "produits de parfumerie" und "cosmétiques" zwei Oberbegriffe nebeneinander. Es gehe nicht an, dass die Vorinstanz mit dem Auszug aus einem Wörterbuch klar definierte markenrechtliche Oberbegriffe der Nizza-Klassifikation anders auslege. Hätte sie mit ihrem Zeichen auch Schutz für Waren wie Cremen, Lotionen, Make Up etc. beanspruchen wollen, so hätte sie das Warenverzeichnis mit "cosmétiques" ergänzt. Nach ihrer Interpretation umfasse der Begriff "produits de parfumerie" nicht sämtliche Schönheits- und Körperpflegeprodukte, die von der Parfümindustrie hergestellt und angeboten würden, wohl aber Produkte, die in der Art wie Parfums eingesetzt würden. Dem entgegnet die Vorinstanz in der Vernehmlassung vom 22. September 2011, bei den Oberbegriffen der Nizza-Klassifikation

handle es sich nicht um klar definierte markenrechtliche Oberbegriffe mit einem exakt abgrenzbaren und abschliessend bestimmten Umfang. Vielmehr sei durch Auslegung zu ermitteln, ob eine bestimmte Ware einem Oberbegriff der Nizza-Klassifikation zugeordnet werden könne.

E. 4.1.1

Die Nizza-Klassifikation teilt die Oberbegriffe der von Marken beanspruchten Waren und Dienstleistungen in 45 internationale Klassen ein. Die Klassifikation soll Markenmeldungen und -recherchen erleichtern und hat nur administrative Bedeutung (vgl. Lucas David, Lexikon des Immaterialgüterrechts, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band I/3, Basel 2005, S. 238 f.; Christoph Willi, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Vor 1, N. 101). Die Subsumption einer Einzelware unter mehrere Oberbegriffe ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen. So kann beispielsweise ein Aftershave als "Parfümerieware" oder als "Mittel zur Körper- und Schönheitspflege" eingetragen werden, beides eigenständige Oberbegriffe der Klasse 3 (Karin Bürgi Locatelli, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, S. 24, mit Verweis auf Willi, a.a.O., Art. 11, N. 42). Denn die Begriffe der Nizza-Klassifikation stehen nicht in einem systematischen Zusammenhang zu einander, schliessen sich also weder gegenseitig aus, noch weisen sie zwangsläufig ein Verhältnis von Ober- und Unterbegriffen auf (Bürgi Locatelli, a.a.O., S. 24, mit Verweis auf die deutsche Literatur und Rechtsprechung). Insofern kann es sich bei den Oberbegriffen der Nizza-Klassifikation nicht um Begriffe mit einem exakt abgrenzbaren und abschliessend bestimmten Umfang handeln, wie die Vorinstanz zu Recht festhält. Vielmehr ist an Hand einer am Marktverständnis respektive am Sprachgebrauch ausgerichteten Auslegung zu bestimmen, welche Ware unter einen bestimmten Oberbegriff fällt (vgl. Eugen Marbach, Gleichartigkeit - ein markenrechtlicher Schlüsselbegriff ohne Konturen?, in: Zeitschrift für Schweizerisches Recht 2001, S. 255 ff., S. 262; Lara Dorigo, in: Michael Noth / Gregor Bühler / Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 28, N. 65; Markus Wang, in: Noth / Bühler / Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, a.a.O., Art. 11, N. 30). Angaben in Wörterbüchern oder auf Websites können Indizien dafür sein, wie ein Begriff vom Markt respektive im Sprachgebrauch aufgefasst wird.

E. 4.1.2

Unter "produits de parfumerie" sind Parfümeriewaren (vgl. Langenscheidt e-Handwörterbuch Französisch - Deutsch 5.0) und insofern Produkte zu verstehen, die üblicherweise in einem Parfümeriegeschäft angeboten werden (vgl. auch Vernehmlassungsbeilagen 8-11). In der Parfümeriekette "Douglas" werden Produkte in den Rubriken "Düfte", "Pflege", "Make Up" und "Haarpflege" verkauft (vgl. www.douglas.ch), in der "Import Parfümerie" gibt es nebst Parfums diverse Pflegeprodukte (Gesichts-, Herren-, Körper- und Sonnenpflege, Maquillage) auch Accessoires (vgl. www.impo.ch), und "Marionnaud" führt Waren in den Segmenten "Duft", "Pflege", "Make Up" sowie "Männer" (vgl. www.marionnaud.ch). Anhand dieser Beispiele ergibt sich, dass sich Parfümerien nicht auf den Verkauf von Düften beschränken, sondern auch Mittel zur Körper- und Schönheitspflege anbieten; darunter fallen auch die von der Vorinstanz beispielhaft aufgezählten Cremen, Lotionen, Make Up sowie Rasierwasser.

E. 4.2

Parfümeriewaren richten sich nicht nur an die schweizerischen Durchschnittskonsumenten, sondern auch an Fachleute aus dem Parfümeriebereich (z.B. Verkaufspersonal, Zwischenhändler). Da es sich um Waren handelt, die zugleich an Fachleute und Endkonsumenten vertrieben werden und es sich bei den Letztabnehmern um die grösste Gruppe des relevanten Abnehmerkreises handelt, ist bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft des Zeichens insbesondere auf das Verständnis der Endkonsumenten abzustellen (vgl. Urteil des BVGer B-3377/2010 vom 28. Juli 2010 E. 4.1 - Radiant Apricot). Für die Beurteilung eines allfälligen Freihaltebedürfnisses ist demgegenüber die Sichtweise von Unternehmen, welche gleiche oder ähnliche Dienstleistungen anbieten, massgebend (Willi, a.a.O., Art. 2, N. 44).

E. 5

Das strittige Zeichen besteht aus dem Wort "luminous". Dabei handelt es sich um ein englisches Adjektiv, welches auf Deutsch mit "leuchtend, klar, lichtvoll, brillant" übersetzt werden kann (vgl. Langenscheidt e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0). Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, dass dieses Wort von den angesprochenen Durchschnittskonsumenten in diesem Sinne verstanden wird; zudem weist sie zu Recht auf die offensichtliche Verwandtschaft mit dem französischen "lumineux" und dem italienischen "luminoso" hin.

E. 5.1

Nach Ansicht der Vorinstanz ist "luminous" beschreibend für die Art der Waren, denn die Abnehmer verstünden "LUMINOUS" auf Parfümeriewaren wie Lotionen, Crèmen, Puder und Parfums in dem Sinn, dass diese leuchteten und glänzten und einen solchen Eindruck auf der Haut hinterliessen. Auf dem Markt werde "LUMINOUS" aber nicht nur in diesem beschreibenden Sinne verwendet, sondern auch in einem werbemässig anpreisenden Sinn. Zum Beispiel würden Parfüms, die unter den Oberbegriff "produits de parfumerie" fielen und deshalb mitbeansprucht seien, ganz allgemein als "luminous", "leuchtend", "lumineux", "luminoso" angepriesen, ohne dass damit Schimmereffekte gemeint wären. Die Beschwerdeführerin hält dagegen, bei enger Auslegung des Begriffs "produits de parfumerie" könne in der Bezeichnung "LUMINOUS" kein beschreibender Charakter erkannt werden, zumal eine farbliche Eigenschaft im Zusammenhang mit einem Duft nicht nahe liege. Eine Farbe bzw. eine Farbeigenschaft sei im Zusammenhang mit einem Duft nicht nahe liegend, und deshalb ein besonderer Fantasiaufwand notwendig, um die Bezeichnung mit dem Produkt in Verbindung zu bringen; dies wiederum stehe der Annahme eines anpreisenden Charakters und damit der Annahme von Gemeingut entgegen.

E. 5.1.1

Da, wie bereits in E. 4.1.2 ausgeführt, auch Mittel zur Körper- und Schönheitspflege zu den "produits de parfumerie" gehören, können im Rahmen der Untersuchung, ob "luminous" im Zusammenhang mit "produits de parfumerie" beschreibender Charakter zukommt, auch Beispiele der Vorinstanz gewürdigt werden, welche etwa Crèmen und Lotionen betreffen. Insbesondere den Verfügungsbeilagen 14, 15 und 20 und der Vernehmlassungsbeilage 12 ist zu entnehmen, dass den entsprechenden Produkten (Body Lotion, Bronzer, Eau de Parfum) feine, schimmernde Partikel respektive Pigmente beigefügt wurden, welche der Haut einen glänzenden Effekt verleihen. In der Tat werden solche Kosmetikpigmente für die Herstellung aller Arten von Kosmetika und Körperpflegeanwendungen angeboten (vgl.

www.merck-chemicals.de [Kosmetikpigmente und Füllstoffe]; www.cosmopura.de [Rohstoffe / Farben und Pigmente / Pigment Glitzergold]). "Luminous" im Zusammenhang mit "produits de parfumerie" beschreibt somit die Wirkung der beanspruchten Produkte, nämlich einen leuchtenden, schimmernden Effekt auf der Haut.

E. 5.1.2

"Luminous" hat indessen auch anpreisenden Charakter: Viele Parfums werden als "luminous", "leuchtend", "lumineux" und "luminoso" angepriesen (vgl. Verfügungsbeilagen 22-30 und Vernehmlassungsbeilagen 12-24), ohne einen leuchtende, schimmernde Wirkung auf der Haut zu versprechen. Der Verfügungsbeilage 28 und der Vernehmlassungsbeilage 12 ist explizit zu entnehmen, dass es der Geruch des Parfums ist, der als "leuchtend" beschrieben wird. Offenbar handelt es sich bei "luminous" um ein Gefühl, das die Anwender eines Parfums dank eines bestimmten Inhaltsstoffes (beim Parfum der Beilage 28 ist es Bergamotte) empfinden, und auf welches in der Werbung für Parfüm- und Kosmetikprodukte häufig hingewiesen wird. Insofern ist "LUMINOUS" auch als anpreisend zu qualifizieren.

E. 5.2

Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass "luminous" für die beanspruchten Waren, zu denen nebst Parfums auch andere Mittel der Körper- und Schönheitspflege gehören, als Aussage über deren Wirkung sowie als anpreisendes Adjektiv zu qualifizieren ist. Die internationale Registrierung Nr. 1'001'748 "LUMINOUS" ist daher als nicht unterscheidungskräftig dem Gemeingut nach Art. 2 Bst. a MSchG zuzurechnen. Zu diesem Ergebnis würde das Gericht auch dann gelangen, wenn die Warenliste entsprechend dem Eventualantrag der Beschwerdeführerin auf "parfums à diffuser, à savoir parfums, eau de parfum et eau de toilette" beschränkt würde, da "luminous" im Zusammenhang mit Parfums anpreisender Charakter zukommt (vgl. E. 5.1.2). Ob auch ein Freihaltebedürfnis am Zeichen in Bezug auf die beanspruchten Waren besteht, kann in casu offen gelassen werden, da es der Marke bereits an der konkreten Unterscheidungskraft fehlt (Urteil des BVGer B-3377/2010 vom 28. Juli 2010 E. 5.6 - Radiant Apricot).

E. 6

Die Beschwerdeführerin weist im Weiteren darauf hin, dass die Vorinstanz der internationalen Registrierung Nr. 780'046 den Schutz in der Schweiz für "parfumerie" in der Warenklasse 3 gewährt habe. Dabei handle es sich nicht um eine alte Voreintragung im Sinne der Rechtsprechung der Rekurskommission (vgl. RKGE in sic! 2004 S. 573 - Swiss Business Hub), da sie lediglich 6 Jahre und 8 Monate zurück liege. Nach Ansicht der Vorinstanz in der Vernehmlassung vom 22. September 2011 handelt es sich bei der von der Beschwerdeführerin genannten Voreintragung um einen isolierten Prüfungsentscheid, der die Praxis nicht widerspiegeln. Der Begriff "LUMINOUS" müsse heute wie zukünftig für Parfümeriewaren als beschreibende und anpreisende Angabe zurückgewiesen werden. Im Übrigen habe sich der im Entscheid "Swiss Business Hub" definierte Zeithorizont von acht Jahren aus dem damals strittigen, konkreten Einzelfall ergeben. Deshalb stellten die dort erwähnten 8 Jahre lediglich eine allgemeine Richtschnur für die Beurteilung von Voreintragungen dar.

E. 6.1

Nachdem feststeht, dass die Vorinstanz das Zeichen "LUMINOUS" bundesrechtskonform dem Gemeingut zugeordnet hat, kann mit der Rüge, das Gleichbehandlungsgebot (Art. 8

der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BV, SR 101]) sei verletzt worden, nur noch die Gleichbehandlung im Unrecht verlangt werden. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung 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.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 - Firemaster, mit Verweis auf BGE 127 I 1 E. 3a; Urteile des BVGer B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 8.1 - Bioscience Accelerator, und B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 10 - Afri-Cola).

E. 6.2

Auf Grund der Äusserungen der Vorinstanz vom 22. September 2011 ist nicht davon auszugehen, dass die Vorinstanz gewillt ist, in Zukunft Gesuche um Schutz der Marke "LUMINOUS" für Parfümeriewaren gutzuheissen (vgl. auch Urteil des BVGer B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 8.1 - Bioscience Accelerator). Hinzu kommt, dass ein einzelnes vergleichbares und fälschlicherweise eingetragenes Zeichen keine rechtswidrige Praxis der Vorinstanz zu begründen vermag (Urteile des BVGer B-649/2009 vom 12. November 2009 E. 4.3 - i-Option, und B-4854/2010 vom 29. November 2010 E. 6.3 - Silacryl). Aus diesem Grunde kann die Frage offen gelassen werden, ob es sich bei der im Jahre 2003 geschützten internationalen Registrierung Nr. 780'046 "LUMINOUS" um eine jüngere Registrierung handelt, die im Rahmen der Prüfung des Gleichbehandlungsgrundsatzes berücksichtigt werden müsste. Die Rüge der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe das Gleichbehandlungsgebot verletzt, stösst somit ins Leere.

E. 7

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das strittige Zeichen "LUMINOUS" für die beanspruchten "produits de parfumerie" Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG darstellt. Die Vorinstanz hat die Ausdehnung des Schutzbereichs der IR-Marke Nr. 1'001'748 "LUMINOUS" insofern zu Recht zurückgewiesen (Art. 5 Abs. 1 MMP i.V.m. Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ). Die Beschwerde erweist sich demnach als unbegründet und ist abzuweisen.

E. 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 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 niedrigeren Wert der strittigen Marke. Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE).

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