

BVGer B-3555/2019 vom 24. Oktober 2019

Bundesverwaltungsgericht, 2019-10-24, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-3555_2019

FR: TAF B-3555/2019 du 24 octobre 2019

IT: TAF B-3555/2019 del 24 ottobre 2019

Regeste

Absolute Ausschlussgründe

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdeführerin ist als Verfügungsadressatin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG) und hat den eingeforderten Kostenvorschuss fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG) ist einzutreten.

E. 2.1

Gemäss Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) sind Zeichen, die zum Gemeingut gehören, vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben. Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, die sich mangels Unterscheidungskraft nicht zur Identifikation von Waren oder Dienstleistungen eignen und damit nicht als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden werden (Matthias Städeli/Simone Brauchbar Birkhäuser, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 2 N. 34).

E. 2.2

Die Unterscheidungskraft fehlt Sachbezeichnungen sowie Zeichen, die beschreibend sind. 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, Zusammensetzung, 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"; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 2 N. 84; Eugen Marbach, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 247, 313 f.). Der Umstand, dass die 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 ist (BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"; BGE 127 III 160 E. 2b/aa "Securitas"; Urteil des BVGer B-4697/2014 vom 16. Dezember 2016 E. 4.2 "Apotheken Cockpit"). Zum Gemeingut zählen ferner Zeichen, die sich in allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (BGE 128 III 447 E. 1.6 "Premiere"; BGE 129 III 225 E. 5.2 "Masterpiece"; BGE 103 II 339 E. 4 "More"; Urteil des BVGer B-2999/2011 vom 22. Februar 2013 E. 3.1 "Die Post").

E. 2.3

Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Dabei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Ist die Marke aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise auch nur nach einer Landessprache schutzunfähig, so ist die Eintragung zu verweigern (BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller"; Marbach, a.a.O., N. 214). Auch englischsprachige Ausdrücke werden im Rahmen der schweizerischen Markenprüfung berücksichtigt, sofern sie für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise verständlich sind (BGE 129 III 225 E. 5.1 "Masterpiece").

E. 3

Mit Blick auf die Eintragungs- und Schutzfähigkeit der streitigen Marke sind vorab die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Bei den Waren und Dienstleistungen der Klassen 6, 7 und 42 handelt es sich um Drahtnetze und -gewebe, Siebe, Siebgewebe als Teile von Maschinen in der Getreide-, Lebensmittel- und Futtermittelverarbeitung sowie die dazugehörige Beratung und das Bereitstellen von entsprechenden Informationen. Sowohl Waren als auch Dienstleistungen dieser Klassen richten sich an die Fachkreise der entsprechenden Branche.

E. 4.1

Die Vorinstanz führt aus, "nova" sei die alternative Schreibweise des italienischen Adjektivs "nuovo" mit der Bedeutung "neu" und "prime" sei das englische Wort für "erstklassig". Die Abnehmerkreise würden das Zeichen daher ohne Gedankenaufwand im Sinne von "neu und erstklassig" verstehen. Weder die Zweisprachigkeit noch das blosses Zusammenschreiben der Wortkombination vermöge das Zeichen schutzfähig zu machen. Der beschreibende Sinngehalt ergebe sich direkt aus der lexikalischen Bedeutung der Wortelemente. Das Zeichen habe für die strittigen Waren und Dienstleistungen einen direkt beschreibenden und anpreisenden Charakter und sei in der Folge nicht zum Markenschutz zuzulassen.

E. 4.2

Die Beschwerdeführerin entgegnet, das Zeichen NOVAPRIME habe keine lexikalische Bedeutung. Da es sich nicht um eine gängige Wortkombination handle, liege die Annahme eines Fantasiezeichens nahe. Entgegen der Darstellung der Vorinstanz bedeute "nova" in der heutigen italienischen Sprache nicht "neu". Die korrekte Bezeichnung wäre "nuova". "Nova" stehe im Deutschen für einen Stern. Insbesondere der Begriff "Supernova" sei bekannt. Da das Wortelement "nova" als Fantasiewort oder Anspielung auf das astronomische Phänomen wahrgenommen werde, sei zweifelhaft, ob die Abnehmer den zweiten Markenbestandteil überhaupt semantisch im Sinne der englischen Bedeutung übersetzen würden. Ausserdem habe "prime" zahlreiche Bedeutung, unter anderem auch "wesentlich". Zudem sei ungewöhnlich, dass das Wort "prime" in der englischen Sprache an der zweiten Stelle genannt werde. Das Zusammenschreiben von Worten zweier

Sprachen in der falschen Reihenfolge führe bei den Abnehmern zu Perplexität und führe dem Zeichen ausreichend Unterscheidungskraft zu.

E. 5.1

Das Zeichen NOVAPRIME ist weder fester Bestandteil des deutschen, französischen, italienischen noch des englischen Wortschatzes. Der Verkehrsteilnehmer wird daher versucht sein, das Zeichen gedanklich in allfällige inhaltlich sinngebende Bestandteile zu zergliedern (Urteil des BVGer B-7395/2006 vom 16. Juli 2007 E. 6 "projob"). Aus diesem Grund liegt eine Trennung der Marke in "nova" und "prime" nahe.

E. 5.2

In der deutschen Sprache hat das Wort "nova" zwei Bedeutungen. Einerseits steht es für die Bedeutung "Stern, der aufgrund innerer Explosionen plötzlich stark an Helligkeit zunimmt" (https://www.duden.de/rechtschreibung/Nova_Stern_Sternenexplosion, besucht am 24.10.19). Diese Bedeutung des Wortes kennt man auch in der italienischen und französischen Sprache (<http://www.sapere.it/sapere/dizionari.html> und <https://www.le-dictionnaire.com/definition/nova>, beide besucht am 24.10.19). Andererseits ist es der Plural des Substantives "Novum" und bedeutet Neuheit (https://www.duden.de/rechtschreibung/Nova_Novum, besucht am 24.10.19). Bei "nova" handelt es sich auch um die weibliche Form des italienischen Adjektivs "novo" im Sinne von "neu/neuartig", wobei es sich um eine umgangssprachliche respektive poetische Variante von "nuovo" handelt (vgl. lo Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, 2004; vgl. <http://www.treccani.it/vocabolario/nuova/>, besucht am 24.10.19). Wie die Beschwerdeführerin zutreffend anmerkt, ist "nuova" die weitaus gebräuchlichere Schreibweise. Die Bedeutung von "nova" dürfte für Italienischsprechende, sei es als Umgangssprache oder als geringfügige Abweichung von "nuova", jedoch offensichtlich sein (Urteil des BGer vom 4. November 1987 E. 3 in: Schweizerisches Patent-, Muster- und Marken-Blatt (PMMBI) 1987 S. 74 f.; vgl. auch Urteil des BVGer B-7424/2006 vom 12. November 2007 E. 3.5 "Bona"). Zudem dürfte die Bedeutung des aus dem Lateinischen stammenden Worts "novum" beziehungsweise dessen Plural "nova" auch in der romanischen Sprachfamilie bekannt sein. In Bezug auf die vom Zeichen beanspruchten Waren und Dienstleistungen liegt die Bedeutung des Wortes im Sinne von "neu" oder "Neuheit" zumindest für die deutsch- und italienischsprachigen Verkehrskreise deutlich näher als jene des explodierenden Sterns. Das Zeichen suggeriert damit, dass es sich bei den für das Zeichen beanspruchten Waren und Dienstleistungen um eine Neuheit handelt. Der Sinngehalt des Wortbestandteils bezieht sich klarerweise auf die Qualität und ist beschreibend. Dem Wort "nova" kann somit eine anpreisende Bedeutung nicht abgesprochen werden.

E. 5.3

Gleiches gilt für den zweiten Wortbestandteil "prime". "Prime" bedeutet auf Englisch "erstklassig", hat jedoch noch weitere Bedeutungen wie z.B. "wesentlich" (PONS Online Wörterbuch Englisch-Deutsch, <http://de.pons.com/>, abgerufen am 24.10.19). Mit Blick auf das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis des strittigen Zeichens ist die Bedeutung "erstklassig" naheliegender. Ein anpreisender Sinngehalt kann auch diesem Wort nicht abgesprochen werden (vgl. Urteile des BVGer B-3119/2013 vom 12. Juni 2014 E. 6.1 "Swissprimbeef/Appenzeller Prim(e) Beef [fig.] und B-2557/2017 vom 31. Juli 2018 "Eprimo"). Dass "prime" ungewöhnlicherweise an zweiter Stelle steht, ändert am

Verständnis des Wortes nichts, zumal die Bedeutung des Wortes von den massgebenden Verkehrskreisen auch in Alleinstellung verstanden wird.

E. 5.4

Eine allfällige Mehrfachbedeutung des Zeichens (beziehungsweise vorliegend der Wortbestandteile) führt nicht zu dessen Schutzfähigkeit, sofern mindestens eine der Bedeutungen eine unmittelbare Aussage über die betreffende Ware oder Dienstleistung darstellt. Liegt der beschreibende Sinn eines Zeichens - wie vorliegend - offen auf der Hand, kann die Möglichkeit weiterer, weniger naheliegender Deutungen den Gemeingutcharakter nicht aufheben (BGE 116 II 609 E. 2a "Fioretto"; Urteil des BVGer B-4848/2013 vom 15. August 2014 E. 4.3 "Couronné"; Urteil des BGer 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.4 "Gipfeltreffen").

E. 5.5

Schliesslich kann auch die Kombination der Wörter "nova" und "prime" nicht als so ungewöhnlich gelten, dass dem Zeichen dadurch Unterscheidungskraft zukommt. Die Abnehmer werden die beiden Begriffe jeweils in ihre Sprache übersetzen. Da sich "neu" und "erstklassig" in Bezug auf die relevanten Waren und Dienstleistungen nicht ausschliessen und sich sogar gut ergänzen, kann nicht von einer ungewöhnlichen oder perplexen Kombination gesprochen werden. Die beiden Zeichenbestandteile ergeben sowohl einzeln als auch zusammen einen unmittelbaren Sinn.

E. 5.6

Zusammenfassend wird das Zeichen NOVAPRIME von den massgebenden Verkehrskreisen ohne Gedankenaufwand als "neu" und "erstklassig" verstanden und damit als Hinweis auf die Art und Qualität der Waren und Dienstleistungen. Das Zeichen ist daher als nicht unterscheidungskräftig dem Gemeingut nach Art. 2 Bst. a MSchG zuzurechnen.

E. 6.1

Des Weiteren bringt die Beschwerdeführerin vor, die Vorinstanz verstosse gegen den Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 9 BV). Sie sei Inhaberin der Schweizer Marken NOVASTAR, NOVAPUR und NOVABLUE. Im Vertrauen auf die Praxis der Vorinstanz habe sie beachtliche Summen in die Marke NOVAPRIME investiert. Ausserdem werde die Marke seit 2016 intensiv beworben. Die entsprechenden Ausgaben liessen sich nicht mehr rückgängig machen.

E. 6.2

Der Grundsatz von Treu und Glauben verleiht einer Person Anspruch auf Schutz des berechtigten Vertrauens in behördliche Zusicherungen und weiteres, bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden. Vorausgesetzt wird, dass die sich auf Vertrauensschutz berufende Person berechtigterweise auf diese Grundlage vertrauen durfte und gestützt da-rauf nachteilige Dispositionen getroffen hat, die sie nicht mehr rückgängig machen kann (Urteil des BGer 4A_62/2012 vom 18. Juni 2012 E. 4 "Doppelhelix [fig.]" und BGE 129 I 161 E. 4.1 je m.w.H.).

E. 6.3

Vorliegend fehlt es bereits an der Vertrauensgrundlage. Die Beschwerdeführerin sieht eine solche in ihren eigenen Voreintragungen, welche ebenfalls mit dem Wort "nova" beginnen. Das vorliegend strittige Zeichen ist jedoch nicht mit den genannten Voreintragungen

vergleichbar. Aus der Tatsache, dass die Vorinstanz für vergleichbare Waren und Dienstleistungen bereits andere Marken der Beschwerdeführerin mit dem Bestandteil "nova" eingetragen hat, kann die Beschwerdeführerin nicht herleiten, dass dies auch für weitere Wortkombinationen geschehen wird (vgl. Urteil des BVGer B-3920/2011 vom 29. Januar 2013 E. 5.4 "Glass Fiber Net"). Dies gilt insbesondere, da im Markenrecht jedes Eintragungsgesuch einzeln geprüft wird. Die Beschwerdeführerin kann sich nicht auf den Vertrauensschutz berufen.

E. 7.1

Sodann macht die Beschwerdeführerin geltend, die Vorinstanz habe in den letzten Jahren verschiedene Marken, welche sich aus der Kombination "nova + generischer Zusatz" zusammensetzen, zum Schutz zugelassen. Das gleiche gelte für den Bestandteil "prime". Die Vorinstanz habe das Gleichbehandlungsgebot verletzt.

E. 7.2

Das Gleichbehandlungsgebot fliesst aus Art. 8 Abs. 1 BV und besagt, dass juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln sind. Dieselbe Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei rechtlich gleiche Sachverhalte unterschiedlich beurteilen. Nicht erforderlich ist, dass die Sachverhalte in all ihren tatsächlichen Elementen identisch sind; es genügt, dass relevante Tatsachen im Hinblick auf die anzuwendenden Normen gleich sind (BGE 112 Ia 193 E. 2b). Demgegenüber besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, insbesondere dann, wenn nur in vereinzelt Fällen vom Gesetz abgewichen wurde. Frühere - allenfalls fehlerhafte - Entscheide sollen nicht als Richtschnur für alle Zeiten Geltung haben müssen (BGE 139 II 49 E. 7.1; BVGE 2016/21 E. 6.2 "Goldbären"). Der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht wird 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 BGer 4A_250/2009 vom 10. September 2009 E. 4 "UNOX [fig.]; Urteil des BVGer B-1165/2012 vom 5. Februar 2014 E. 8.1 "Mischgeräte [3D]"). Im Markenrecht wird das Gleichbehandlungsgebot äusserst zurückhaltend angewendet, da die Eintragungspraxis naturgemäss kasuistisch ist. So müssen die Marken hinsichtlich Zeichenbildung und beanspruchter Waren und Dienstleistungen vergleichbar sein, wobei bereits geringfügige Unterschiede ins Gewicht fallen können (Urteil des BGer 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 "Firemaster"; Urteil des BVGer B-7421/2006 vom 27. März 2007 E. 3.4 "we make ideas work").

E. 7.3

Die Beschwerdeführerin zitiert auf Beschwerdeebene zahlreiche jüngere Eintragungen, welche sich aus dem Wort "nova" und einem zweiten, meist englischen Wort zusammensetzen (IR 1'396'147 NovaRED, IR 1'384'137 NOVAPLUS, CH 726'655 NOVASWISS, CH 726'022 NOVA FIND, CH 716'451 NOVAGO, CH 713'064 NOVA BASIC [fig.], CH 705'071 Nova Tears, CH 669'034 NOVA SKIN und CH 631'511 NOVACARE) oder sich aus dem Wortbestandteil "prime" und einem Zusatz bilden (CH 693'183 PRIME SPEED, IR 1'261'996 EYECARE PRIME, CH 688'648 Prime 1, CH 651'375 COFFEE PRIME und CH 611'699 cityprime). Sämtliche Eintragungen sind jedoch nicht mit dem vorliegend strittigen Zeichen vergleichbar. So ist der Grossteil der erwähnten Marken für andere Waren und Dienstleistungen in anderen Klassen eingetragen. Stimmen die Klassen ausnahmsweise mit den vorliegenden überein (wie bei NOVASWISS, NOVA

FIND, NOVAGO und COFFEE PRIME), handelt es sich trotzdem nicht um vergleichbare Waren und Dienstleistungen. Darüber hinaus bestehen sämtliche Voreintragungen aus mehreren Elementen, welche einzeln oder in ihrem Zusammenspiel jeweils andere Bedeutungen als die vorliegend relevante Marke der Beschwerdeführerin haben. Eine ständige rechtswidrige Praxis der Vorinstanz liegt jedenfalls nicht vor. Die Rüge der Beschwerdeführerin geht fehl.

E. 8.1

Schliesslich bringt die Beschwerdeführerin vor, die Marke "NovaPrime" (Nr. 011841798) sei vom Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) im Jahr 2013 zum Markenschutz in der Europäischen Union zugelassen worden. Auch das US-amerikanische Markenamt und das Markenamt von Australien hätten die vorliegend strittige Marke bereits zum Schutz zugelassen.

E. 8.2

Ausländische Entscheide haben nach ständiger Praxis keine präjudizielle Wirkung. Bloss in Zweifelsfällen kann die Eintragung in Ländern mit ähnlicher Prüfungspraxis ein Indiz für die Eintragungsfähigkeit sein. Angesichts des klaren Gemeingutcharakters der strittigen Marke kommt dem Umstand, dass ihr in ausländischen Jurisdiktionen Schutz gewährt worden sein mag, keine Indizwirkung für den Ausgang des schweizerischen Markeneintragungsverfahrens zu. Es handelt sich nicht um einen Grenzfall, bei dem allenfalls der Blick in die ausländische Prüfungspraxis den Ausschlag für eine Schutzgewährung geben könnte (Urteil des BVGer B-498/2008 vom 23. Oktober 2008 E. 5 "Behälterform [3D]" m.w.H.).

E. 9

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Zeichen NOVAPRIME für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 6, 7 und 42 von den relevanten Verkehrskreisen als anpreisend und damit direkt beschreibend wahrgenommen wird. Das Zeichen fällt somit unter den Begriff des Gemeinguts und ist vom Markenschutz ausgeschlossen (Art. 2 Bst. a MSchG). Die Beschwerde ist abzuweisen.

E. 10

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten 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, 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 an den Erfahrungswerten 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 Verfahrens sind in Anwendung der gesetzlichen Bemessungskriterien mit Fr. 3'000. zu beziffern. Der unterliegenden Beschwerdeführerin ist keine Parteientschädigung 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.