

BVGer B-3745/2020 vom 3. August 2021

Bundesverwaltungsgericht, 2021-08-03, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-3745_2020

FR: TAF B-3745/2020 du 3 août 2021

IT: TAF B-3745/2020 del 3 agosto 2021

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. 2 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 Singapur. Zwischen Singapur und der Schweiz gelten das Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4) sowie die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ, SR 0.232.04, in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung).

E. 2.2

Die Schweiz hat der OMPI 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 mit der provisorischen Schutzverweigerung vom 17. Mai 2018 eingehalten.

E. 2.3

Ein Verbandsland darf einer international registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der PVÜ genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register verweigert werden kann (Art. 5 Abs. 1 MMP). Das trifft zu, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr zu 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 in der Schweiz üblich sind (Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ). 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"; 114 II 371 E. 1 "alta tensione").

E. 3.1

Zeichen des Gemeinguts sind vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben (Art. 2 Bst. a MSchG). Einerseits gelten Zeichen als Gemeingut, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, denen die für die Individualisierung der Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (BGE 143 III 127 E. 3.3.2 "rote Schuhsohle"; 139 III 176 E. 2 "You"; Urteile des BVGer B-684/2016 vom 13. Dezember 2018 E. 2.1 "Postauto"; B-2791/2016 vom 16. April 2018 E. 3.1 "Wing Tsun").

E. 3.2

Sachbezeichnungen und beschreibenden Zeichen fehlt jede Unterscheidungskraft. Beschreibende Zeichen sind Angaben, die sich in einem direkten Bezug zum gekennzeichneten Gegenstand erschöpfen, also von den massgeblichen Verkehrskreisen unmittelbar oder ausschliesslich als Aussage über bestimmte Eigenschaften der zu kennzeichnenden Waren oder Dienstleistungen verstanden werden. Namentlich fallen hierunter Wörter, die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis auf die Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Verwendungszweck, Wert, Wirkungsweise, Inhalt, Form, Verpackung oder Ausstattung der beanspruchten Ware oder Dienstleistungen 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. Aufl. 2017, Art. 2 N. 84).

E. 3.3

Sofern eine Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen hinweisen, macht dies 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 und ohne besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen ist (BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"; 127 III 160 E. 2b/aa "Securitas"; Urteil des BVGer B-4697/2014 vom 16. Dezember 2016 E. 4.2 "Apotheken Cockpit").

E. 3.4

Zum Gemeingut zählen ferner Zeichen, die sich in allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (BGE 128 III 447 E. 1.6 "Première"; 129 III 225 E. 5.2 "Masterpiece"; 103 II 339 E. 4 "More"; Urteile des BVGer B-2999/2011 vom 22. Februar 2013 E. 3.1 "Die Post"; B-600/2018 vom 14. Januar 2019 E. 2.3 "hype. [fig.]"). Die Mehrdeutigkeit eines Zeichens kann zur Schutzfähigkeit einer Marke führen, wenn nicht auszumachen ist, welche von mehreren Bedeutungen in Zusammenhang mit den gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen überwiegt und dies zu einer Unbestimmtheit des Aussagegehalts führt. Dominiert ein beschreibender Sinngehalt, 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 beizumessen ist. Ist die Marke aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise auch nur in einem Sprachgebiet der Schweiz schutzunfähig, so 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"). Im Rahmen der schweizerischen Markenprüfung werden auch englischsprachige Ausdrücke berücksichtigt, sofern sie für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise verständlich sind (BGE 129 III 225 E. 5.1 "Masterpiece").

E. 4.1

Zunächst sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen, wobei Waren und Dienstleistungen, die an Fachleute und Endkonsumenten zugleich vertrieben werden, stärker 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").

E. 4.2

Die Vorinstanz führt aus, Abnehmer der betreffenden Waren seien Durchschnittsabnehmer und Fachkreise, wobei zu letzteren Ärzte (als verschreibende Instanz) und Hörakustiker (als vertreibende Instanz) zählen würden. Nach Ansicht der Beschwerdeführerin und in Einklang mit der Vorinstanz besteht der grösste Teil der schweizerischen Abnehmerschaft aus Menschen mit reduzierter Hörfähigkeit - zumeist gehobenen Alters - sowie Hörakustikern. Nicht zu den Abnehmern seien aber Ärzte zu zählen, würden diese doch lediglich das Hörvermögen nach medizinischen Gesichtspunkten beurteilen und allenfalls gehörverbessernde Massnahmen verschreiben, nicht aber selbst Hörgeräte nachfragen.

E. 4.3

Hörgeräte werden in der Regel von Ärzten verschrieben, die sich auf das Gebiet der Otorhinolaryngologie (ORL) spezialisiert haben (vgl. < <https://www.amplifon.com/de-ch/amplifon-blog/hno-arzt> >, abgerufen am 29. Juli 2021). Dieses facettenreiche medizinische Fachgebiet umfasst betreffend das menschliche Ohr die Ohrmuschel, Ohrläppchen, den Gehörgang, das Mittelohr, das Innenohr sowie die zentralen Hörbahnen und Hörzentren (< <https://www.amplifon.com/de-ch/amplifon-blog/hno-arzt> >, abgerufen am 29. Juli 2021). Grundsätzlich besteht ein Zusammenhang zu den Waren der Klasse 10 insofern, als dass ein ORL-Arzt eine Beeinträchtigung des menschlichen Gehörs feststellen kann und ein Hörgerät verschreibt. Zur Auswahl und Anpassung eines solchen wird der Hörbeeinträchtigte sodann einen Hörakustiker aufsuchen, um sich von diesem beraten und entsprechend ausstatten zu lassen. Somit besteht zwar unter Umständen ein Kausalzusammenhang zwischen einer ORL-ärztlichen Untersuchung bei der ein Hörfehler festgestellt wird und dem Kauf eines Hörgerätes. Da es sich bei Hörgeräten um eher hochpreisige medizinische Hilfen handelt, wird ein ORL-Arzt in der Regel keine Proben in seiner Praxis anbieten oder dem Patienten etwa Hörgeräte zum Test zur Verfügung stellen. Der ORL-Arzt selbst fragt somit eher keine Hörgeräte nach.

E. 4.4

Die fraglichen Waren der Klasse 10 richten sich an das allgemeine Publikum als potentielle Abnehmer der benannten Waren, aber auch an die entsprechenden Fachkreise der Hörakustikbranche, wobei die Sicht des allgemeinen Publikums als Endabnehmer im Vordergrund steht (E. 4.1).

E. 5.1

Die Vorinstanz hat dem Zeichen die Schutzausdehnung verweigert, da der Begriff als anpreisender Hinweis auf die Qualität der Waren verstanden werde. Sie argumentiert, der Begriff "stellar" werde in allen Prüfungssprachen sowie auf Englisch als Qualitätsangabe im Sinne einer führenden, herausragenden Ware verstanden. Daher, erwog sie, habe das Zeichen keinerlei Unterscheidungskraft. Sowohl Sprachgebrauch als auch Zeichenverständnis des Wortes "stellar" im relevanten Sprachraum und auch auf Englisch liessen sich durch Einträge aus Lexika, Duden und ausländischen Internetseiten und Nachschlagewerken belegen. Schliesslich liege auch kein Grenzfall vor.

E. 5.2

Nach Ansicht der Beschwerdeführerin ist ihr Zeichen unterscheidungskräftig. Sie bestreitet die Verwendung von "stellar" als anpreisendes Adjektiv in der Schweiz. Die Beweisführung der Vorinstanz sei insofern ungenügend, als sie sich auf Internetrecherchen in Onlinewörterbüchern für Muttersprachlern gestützt habe. Der Begriff "stellar" habe in casu keinen unmittelbar beschreibenden Sinngehalt, da die Verkehrskreise "stellar" lediglich in seiner astronomischen Bedeutung und nicht in einem anpreisenden Sinne verstünden. Die Tatsache, dass "stellar" in gewissen Bereichen des Marketings als Synonym für "führend" oder "herausragend" gebraucht würde, ändere daran nichts, da es sich um ein anderes Fachgebiet handle, das den Abnehmern der beanspruchten Waren in den meisten Fällen unbekannt sein dürfte.

E. 6.1

Das Zeichen ist eine Wortmarke bestehend aus dem Worтеlement STELLAR. Das Wort stammt vom lateinischen Wort "stella" ab, das "Stern" bedeutet (Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 9. Auflage 2011) und auch als weiblicher Vorname geläufig ist. Gemäss Duden leitet sich das deutsche Adjektiv "stellar" vom spätlateinischen "stellaris" ab, ist ein astronomischer Begriff und als "die Fixsterne und Sternsysteme betreffend" zu verstehen (< www.duden.de/rechtschreibung/stellar >, abgerufen am 29. Juli 2020; Fremdwörterbuch Duden, 11. Auflage 2015). Sowohl im Französischen als auch im Italienischen existieren Begriffe, die aus demselben Wortstamm "stell-" gebildet werden, namentlich die Adjektive "stellaire" (französisch) und "stellare" (italienisch), deren primäre Bedeutung identisch zum Deutschen ist (vgl. < <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/stellaire/74575> , abgerufen am 29. Juli 2021; Le petit Robert de la langue française, Paris, Auflage 2016; Lo Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, 12. Auflage 2004). Auf "-ar" endende Begriffe leiten sich zumeist von der lateinischen Endung "-arius" ab, die auf eine gewisse Zugehörigkeit hinweist (vgl. < <https://www.duden.de/sprachwissen/sprachratgeber/Die-Endungen-aire-%C3%A4r-ar-und-arius> > abgerufen am 29. Juli 2021). Auf Deutsch enden vor allem Substantive häufig auf "-ar" (z.B. Justiziar, Kommissar), aber es gibt auch Adjektive (z.B. elementar). Die fast identische Endung "-bar" ist auf Deutsch geläufiger für Adjektive als das Suffix "-ar".

E. 6.2

Das englische Wort "stellar" bedeutet auf Deutsch übersetzt einerseits ebenfalls "die Fixsterne und Sternsysteme betreffend" (vgl. E. 6.1; < www.de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/stellar >, abgerufen am 29. Juli 2021). Andererseits wird "stellar" auch umgangssprachlich für "grandios" oder "phänomenal" verwendet (vgl. < <https://www.collinsdictionary.com/de/worterbuch/englisch/stellar> > ,

abgerufen am 29. Juli 2021). Die primäre Bedeutung bezieht sich allerdings auch beim englischen Wort auf das räumliche Verhältnis von Sternen (< <https://www.merriam-webster.com/dictionary/stellar#note-1> >, abgerufen am 29. Juli 2021).

E. 6.3

Aufgrund der semantischen Bezüge zum Weltraum und zur Astronomie ist es nicht abwegig anzunehmen, dass die Abnehmer mit "stellar" beispielsweise auch Begriffe wie "astronomisch" oder "galaktisch" assoziieren und sie damit anpreisend verstanden werden. Gleiches gilt zum Beispiel auch für die Begriffe "solar" oder "lunar", die sich auf die Sonne respektiv den Mond beziehen und auf eine Qualität der Ware hinweisen können, wenn sich, z.B. bei Obst oder Wein, eine sonnige Umgebung oder Mondschein positiv auf diese auswirkt. Auf Deutsch deutet "stellar" allerdings auf einen ausschliesslich astronomischen Sinngehalt hin. Im Unterschied zu z.B. "galaktisch" ist deswegen ein höherer Gedankenaufwand erforderlich, um eine anpreisende Aussage zu assoziieren.

E. 7.1

Die massgeblichen Verkehrskreise bestehen vorliegend vor allem aus dem allgemeinen, hörbeeinträchtigten Publikum (vgl. E. 4.4). "Stellar" hat keine ersichtliche fachspezifische Bedeutung für Hörgeräte. Für die Abnehmer liegt daher in Verbindung mit den beanspruchten "Prothèses auditives à usage médical et leurs parties" keine anpreisende Bedeutung auf der Hand und es ist mindestens ein gedanklicher Zwischenschritt nötig um einen solchen Zusammenhang zwischen dem Wort und den Hörhilfen und ihren Teilen herzustellen. Aufgrund seiner für ein Adjektiv unüblichen Wortbildung ist es ausserdem zweifelhaft, ob "stellar" hierzulande überhaupt als Eigenschaftswort erkannt wird, oder man darin eher ein Fremdwort bzw. Substantiv sieht (vgl. E. 6.1).

E. 7.2

Nach der Rechtsprechung genügt es, wenn der anpreisende Charakter in Bezug auf eine der drei Landessprachen erstellt ist (vgl. E. 3.5). Die von der Vorinstanz in der Vernehmlassung angeführten Beispiele illustrieren zwar einen anpreisenden sporadischen Gebrauch von "stellar", "stellare" bzw. "stellaire" in den Prüfungssprachen und auf Englisch, aber kein unmittelbares solches Sprachverständnis im technischen Zusammenhang der angemeldeten Waren. Bei Hörgeräten und Hörgeräatzubehör wirkt der kosmische Bezug im Zusammenhang mit Hörleistung und Schallwellen fantasievoll und unbestimmt und steht der anpreisende Wortsinn darum höchstens im Hintergrund. Da das Wort auf Deutsch existiert und auf Französisch und Italienisch verstanden wird, erscheint zweifelhaft, ob die Abnehmer das Zeichen auch auf Englisch übersetzen und ob hiesigen Verkehrskreise die umgangssprachliche anpreisende Bedeutung des englischen Wortes "stellar" geläufig ist, so dass es in Kombination mit Hörgeräten und mit entsprechendem Gedankenaufwand überhaupt als anpreisende Andeutung erkannt würde.

E. 7.3

Im Englischen hat "stellar" auch eine, allerdings lediglich in Astroniefachkreisen bekannte, weitere Bedeutung. Durch die Beobachtung sogenannter "stellar sound waves" (stellarer Klangwellen) können Astronomen Rückschlüsse auf das Material, Alter, die Grösse und den Beitrag von Sternen zur Milchstrasse als Gesamtkomposition ziehen (vgl. Elizabeth Landau, Symphony of stars: The science of stellar sound wave, NASA's Exoplanet Exploration Program, <https://exoplanets.nasa.gov/news/1516/>

symphony-of-stars-the-science-of-stellar-sound-waves/ , abgerufen am 29. Juli 2021). Von grösseren Sternen gehen dabei tiefe Töne aus und von kleinen Sternen hohe (Landau, a.a.O.). Für den vorliegenden Fall hat diese Bedeutung allerdings keine Aussagekraft, denn auch in diesem Kontext ist "stellar" nicht deskriptiv.

E. 7.4

Im Ergebnis erweist sich STELLAR als nicht anpreisend und somit nicht beschreibend für die beanspruchten Waren. Die Marke der Beschwerdeführerin fällt somit nicht unter den Ausschlussgrund von Art. 2 Abs. 1 Bst. a MSchG und die Vorinstanz hat ihr die Schutzausdehnung in der Schweiz zu Unrecht verweigert. Die Beschwerde ist gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, die Registrierung für alle beanspruchten Waren zum Schutz zuzulassen.

E. 8

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG). Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss nach Rechtskraft des Urteils zurückzuerstatten.

E. 9

Der obsiegenden Beschwerdeführerin ist eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 7 ff. des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]). Das Gericht setzt die Parteientschädigung aufgrund der Kostennote oder, wenn wie vorliegend keine Kostennote eingereicht wurde, aufgrund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 VGKE). In Würdigung des aktenkundigen Aufwands und des eher geringen Schwierigkeitsgrades der Materie erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.- für das Beschwerdeverfahren angemessen. Die Parteientschädigung ist der Vorinstanz aufzuerlegen (Art. 64 Abs. 2 VwVG).

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