

BVGer B-3815/2014 vom 18. Februar 2016

Bundesverwaltungsgericht, 2016-02-18, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-3815_2014

FR: TAF B-3815/2014 du 18 février 2016

IT: TAF B-3815/2014 del 18 febbraio 2016

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. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die definitive Schutzverweigerung ist eine Verfügung nach Art. 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021). Die Beschwerdeführerin ist als deren Adressatin beschwert und hat an ihrer Aufhebung oder Änderung ein schutzwürdiges Interesse. Sie ist daher zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerdeführerin hat zwar die Beschwerdefrist von 30 Tagen nach Eröffnung (Art. 50 Abs. 1 VwVG) durch die zweite Briefaufgabe ihrer Beschwerde am 9. Juli 2014 verpasst, da ihr die angefochtene Verfügung bereits am 6. Juni 2014 eröffnet worden war. Wie sie nachwies, hatte sie die Beschwerde aber bereits am 7. Juli 2014 erfolglos an die im Adresssystem ihres Vertreters noch gespeicherte, frühere Adresse des Bundesverwaltungsgerichts in Bern gesandt, obwohl die Rechtsmittelbelehrung der angefochtenen Verfügung die neue Adresse richtig wiedergegeben hat. Das Gericht war im Juni 2012 nach St. Gallen umgezogen, womit die postalische Nachsendefrist bei Beschwerdeeinreichung seit etwa einem Jahr abgelaufen war. Eine Fehladressierung wirkt zwar im Unterschied zur rechtzeitigen Einreichung bei einer unzuständigen Behörde in der Regel nicht fristwährend (Art. 21 Abs. 2 VwVG). Da die Beschwerde im ursprünglichen, ungeöffneten Umschlag eingereicht worden ist und das Bundesverwaltungsgericht durch seinen Umzug einen Mitgrund für die Fehladressierung gesetzt hat, wäre es jedoch überspitzt, der Beschwerdeführerin den Kanzleifehler als Nichteintretensgrund anzulasten (BGE 99 V 120 E. 3c; Urteil des BVGer C-269/2014 vom 13. Januar 2015 E. 1.3). Der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E. 2

RAPUNZEL ist nach Ziffer 2 der angefochtenen Verfügung für "Fotoalben" in Klasse 16 und für die im Markeneintragungsgesuch CH 56086/ 2009 beanspruchten Waren und Dienstleistungen (CH 637'280) rechtskräftig zum Markenschutz zugelassen. Im vorliegenden Verfahren ist die Eintragung der Marke RAPUNZEL für diese Waren und Dienstleistungen nicht mehr strittig und vom Bundesverwaltungsgericht nicht mehr zu prüfen (vgl. Urteile des BVGer B-2609/2012 vom 28. August 2013 E. 2.1 "Schweizer Fernsehen" und B-4519/2011 vom 31. Oktober 2012 E. 2.1 "Rhätische Bahn").

E. 3.1

Die Vorinstanz verweigert dem Zeichen RAPUNZEL für die strittigen Waren und Dienstleistungen in Klasse 9, 14, 16, 20, 21, 28 und 41 den Markenschutz, da ihm die erforderliche Unterscheidungskraft fehle und es Freihaltebedürftig sei. Sie führt aus, RAPUNZEL beschreibe den Titel und die Hauptfigur eines der bekanntesten, seit Generationen überlieferten und beliebtesten deutschen Volksmärchen, was von den massgeblichen schweizerischen Verkehrskreisen erkannt werde. Die gleichnamige Märchenfigur werde als Mädchen bzw. junge Frau mit märchenhaft langem Haar dargestellt. Die Bezeichnung RAPUNZEL sei dadurch eine thematische Sachbezeichnung bzw. ein gemeinfreies Sujet geworden und gehöre für die strittigen Waren und Dienstleistungen zum Volksgut, namentlich für einen Teil der Waren und Dienstleistungen, die ihres thematischen Inhalts wegen gekauft werden, und einen zweiten Teil von in der Regel mit bildhafter Ausstattung und kaum Text versehenen Waren. Für die übrigen strittigen Waren sei RAPUNZEL ein beschreibender Hinweis auf die Ausstattung, namentlich die Form der Ware.

E. 3.2

Die Beschwerdeführerin hält dem entgegen, RAPUNZEL werde nicht ohne Gedankenverbindung im oben erwähnten Sinne verstanden und es bestehe auch kein Freihaltebedürfnis an diesem Zeichen. Dieses sei zwar der Titel eines Volksmärchens und der Name einer Märchenfigur, aber keine Angabe, die einen allgemeinen thematischen Inhalt von allgemeinem Interesse beschreibe. Das Märchen stelle nur einen möglichen Inhalt der mit RAPUNZEL bezeichneten, inhaltsbezogenen Waren und Dienstleistungen dar. Soweit RAPUNZEL von Dritten als sachliche Bezeichnung von Waren oder als Titel eines Märchenbuchs, einer Märchenverfilmung oder aufführung gebraucht werde, reichten die dem Markenrecht inhärenten Schutzschranken aus und sei die Marke dennoch einzutragen. Für nicht inhaltsbezogene Waren beschreibe RAPUNZEL erst recht keine gebräuchliche, einfache und billige Form oder Ausstattung, die dem Gemeingut zuzuordnen wäre. Die Märchenfigur sei nicht oder nur rudimentär definiert, es bedürfe darum der Zuhilfenahme der Fantasie, um sich das Aussehen bzw. die Ausstattung der Waren vorstellen zu können. Im Übrigen gebe es für diese Waren unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten. Kein Anbieter sei deshalb darauf angewiesen, diese Produkte mit Abbildungen der Märchenfigur oder mit dem Hinweis RAPUNZEL anzubieten.

E. 4.1

Nach Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht für Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, im Verkehr durchgesetzt haben. Zum Gemeingut zählen einerseits Zeichen, welchen die für die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, und andererseits solche, die mit Blick auf einen funktionierenden Wirtschaftsverkehr Freihaltebedürftig sind (BGE 139 III 176 E. 2 "You"; BGE 120 II 144, S. 150 E. 3b/bb "Yeni Raki"; Christoph Willi, Markenschutzgesetz. Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, Art. 2 N. 34). Die Unterscheidungskraft beurteilt sich aus Sicht der Abnehmer; neben Endabnehmern zählen zu diesen auch Marktteilnehmer vorgelagerter Stufen (Urteil des BGer 4A_528/2013 vom 21. März 2014 E. 5.1 "ePostSelect"; Urteil 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.3 "Wilson"). Die Freihaltebedürftigkeit beurteilt sich aus Sicht der aktuellen und potentiellen

Konkurrenten des Markenanmelders, die mindestens ein virtuelles Interesse haben, das Zeichen ebenfalls für entsprechende Waren oder Dienstleistungen zu verwenden (Urteil des BVGer B 3549/2013 vom 8. Oktober 2014 E. 4 "Palace [fig.>"; Urteil des BVGer B 4763/2012 vom 16. Dezember 2013 E. 2.2 "Betonhülse"; Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht, sic! 1/2007 [nachfolgend: sic! 2007], S. 11; ders., Markenrecht, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, [nachfolgend: SIWR III/1] Rz. 258; Willi, a.a.O., Art. 2 N. 44; Raphael Nusser, Die massgeblichen Verkehrskreise im schweizerischen Markenrecht, Diss. Bern 2015, S. 130 ff.).

E. 4.2

Die Unterscheidungskraft fehlt 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, Gebrauchszweck, Wert, Inhalt, Form, Verpackung oder Ausstattung der Ware oder Dienstleistung aufgefasst zu werden (Marbach, SIWR III/1, Rz. 247, 313 f.; Willi, a.a.O., Art. 2 N. 45, 83; Lucas David, Markenschutzgesetz. Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. 1999, Art. 2 N. 16). Damit ist nicht jedes Zeichen vom Markenschutz auszunehmen, das auf einen bestimmten Inhalt oder eine mögliche Form, Verpackung oder Ausstattung Bezug nimmt. Ob eine Marke als ausschliesslich beschreibende Angabe zum Gemeingut zählt, ist vielmehr in ihrem Gesamteindruck zu prüfen. Die beschreibende, sachliche Beziehung zwischen Marke und Ware oder Dienstleistung muss für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise ohne besondere Denkarbeit oder Aufwand an Fantasie zu erkennen sein (BGE 127 III 160 E. 2.b.aa "Securitas", Urteil des BVGer B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 3 "Luminous"; BGE 106 II 245 E. 2.a "Rotring"; David, Markenschutzgesetz, Art. 2 N. 8). Dabei kommt jeder Landessprache der gleiche Stellenwert zu (BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller"; 128 III 447 E. 1.5 "Pre-mière"; Urteil des BVGer B-4848/2013 vom 15. August 2014 E. 2.3 "Couronné"; Willi, a.a.O., Art. 2 N. 15).

E. 4.3.1

Die Vorinstanz geht davon aus, ein Zeichen, das sich in einem Hinweis auf einen möglichen thematischen Inhalt der eingetragenen Waren oder Dienstleistungen erschöpfe, sei nicht unterscheidungskräftig. Gestützt auf diese Überlegung hat sie zunächst grundsätzlich zwischen Waren und Dienstleistungen, die für einen thematischen Inhalt infrage kommen, und solchen ohne möglichen thematischen Inhalt unterschieden. Im Ergebnis hat sie die vorliegende Marke damit unter anderem für Compact Discs, Bilder und Glaswaren zurückgewiesen und für Schallplatten, Kunstdrucke und feine Backwaren eingetragen (vgl. CH 637'280 RAPUNZEL). Die Beschwerdeführerin beanstandet dieses Vorgehen zu Recht. Die Möglichkeit eines thematischen Bezugs zwischen Marke und Ware lässt sich nur in wenigen Fällen zum vornherein auf eine Auswahl von Waren begrenzen und beseitigt für das angemeldete Zeichen auch dann nicht immer jede Unterscheidungskraft. Ein thematischer Bezug, z.B. einer Marke "Frau Holle" zu Schneeschuhen oder einer Marke "Rübezahl" zu Fitnessgeräten, lässt sich vielmehr häufig finden, ohne dass alle solchen Waren dafür einen thematischen Inhalt oder eine ästhetische Gestaltung vorweisen müssen.

Nicht jeder thematische Bezug ist der Eintragung dabei hinderlich. Die vorliegende Ungleichbehandlung der Marke RAPUNZEL bezüglich Compact Discs im Vergleich zu Schallplatten, Bildern im Vergleich zu Kunstdrucken usw. durch die Vorinstanz erscheint aus diesem Grund zu schematisch und kaum nachvollziehbar. Erst im relativen Vergleich der marktüblichen Präsentation der Ware mit dem konkret verlangten Zeichen lassen sich die Unterscheidungskraft und das Freihaltebedürfnis beurteilen. Die Unterscheidungskraft der Marke geht erst bei einem hinreichend bestimmten Bezug zwischen Zeichen und Waren bzw. Dienstleistungen verloren (Urteil des BGer in sic! 1999, S. 29 "Swissline"), der zudem für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise ohne besondere Denkarbeit oder Aufwand an Fantasie erkennbar sein muss (Urteil des BVGer B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 3.5 "Pirates of the Caribbean"; Urteil des BVGer B-5168/2011 vom 13. März 2013 E. 2.5 "Black Label"). Vorbehalten bleibt ein tatsächliches Gebrauchsinteresse des Marktes an der gewählten Themengestalt, das über die Wahrnehmung und das Verstehen der Verkehrskreise hinausgeht und darum als Freihaltebedürfnis gesondert zu prüfen ist (nachstehend, E. 4.4). Auch bei ästhetisch gestalteten Waren sowie bei Dienstleistungen, die mit Hilfe solcher Waren erbracht werden, sind Wörter der Alltagssprache öfter geeignet im Einzelfall auf Besonderheiten der Gestaltung hinzuweisen als die entsprechenden Warenbezeichnungen erwarten lassen. Auch dies beeinträchtigt die Unterscheidungskraft der Marke allerdings erst, wenn dadurch ein hinreichend bestimmter Bezug geschaffen wird, so dass das Zeichen bzw. bezeichnete Sujet nicht mehr hinreichend originell, ungewöhnlich und eigenständig wirkt und das Zeichen nicht mehr als Marke erkannt wird (Urteil des BVGer B-5996/2013 vom 9. Juni 2015 E. 5.3 "Froschkönig").

E. 4.3.2

Die Vorinstanz weist in der angefochtenen Verfügung auf die Rechtsprechung der Urteile "Première" (BGE 128 III 447, 448), "Venus (fig.)" (Urteil des BVGer B-3528/2012 vom 17. Dezember 2013), "Paradies" (Urteil des BVGer B-3331/2010 vom 3. November 2010) und "Grand Casino Luzern" (Urteil des BVGer B-3269/2009 vom 25. März 2011) hin. Bei BGE 128 III 447 "Première" handelte es sich allerdings nicht um ein Eintragungsverfahren. In den anderen Urteilen sind entgegen der Annahme der Vorinstanz die Zeichen nur als beschreibend erachtet worden, wenn die massgebenden Verkehrskreise ohne besonderen Gedankenaufwand einen hinreichend bestimmten thematischen Bezug zwischen der Marke und den beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen erkannten; also nicht allein, weil das Zeichen einen möglichen thematischen Inhalt der Waren bezeichnete.

E. 4.4

Mit der zusätzlichen Prüfung eines Freihaltebedürfnisses an Marken, die allein in einem Sinnbezug auf den Inhalt, die Form oder Gestalt der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen bestehen, wird der Verbreitung und Häufigkeit des Motivs oder Themas am Markt und damit dem konkreten Verwendungsinteresse der Mitanbieter Rechnung getragen (vorstehend, E. 2.3; Urteil B-1759/2007 "Pirates of the Caribbean"; Urteil B-5996/2013 E. 5.3 "Froschkönig"). Freihaltebedürftig sind Wortmarken, die auf Gestaltungsmotive hinweisen, welche für die Waren allgemein üblich oder durch den Gebrauchszweck in naheliegender Weise vorgegeben sind (BGE 106 II 245 E. 2.c "Rotring"; BGE 116 II 609 E. 2.b "Fioretto"; Urteil B-5996/2013 "Froschkönig" E. 3.3; Urteil B-5168/2011 E. 2.5 "Black Label"; Marbach, SIWR III/1, Rz. 313 f.; Willi, a.a.O., Art. 2 N. 83; David, a.a.O., Art. 2 N. 16). Anspielungen auf verbreitete Gestaltungselemente sind indes zulässig, wenn sie derart unbestimmt gefasst sind, dass sie

keinen Konkurrenten daran hindern, seinerseits die gleichen Gestaltungselemente zu nutzen (BGE 106 II 245 E. 2.d "Rotring"; B 5996/2013 "Froschkönig" E. 3.3; Marbach, SIWR III/1, Rz. 314). Bei Wortmarken für inhaltsbezogene Waren oder Dienstleistungen ist besonders das Vorliegen eines schutzwürdigen Interesses der Konkurrenten am Thema, das die Marke beschreibt, zu prüfen. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn aktuell mit entsprechenden Publikationen zu rechnen ist und das Thema einen von den involvierten Personen unabhängigen Gegenstand der Kultur oder Wissenschaft betrifft (Urteil B 1759/2007 E. 4 "Pirates of the Caribbean").

E. 5

Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Die meisten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 28 und 41, für welche die Marke nachgesucht wird, nämlich Unterhaltungselektronik, Klebeetiketten, Baby- und Kinderbücher, Spielwaren, Vergnügungs- und Themenparks, sind an Kleinkinder, Kinder und vor allem Jugendliche gerichtet, die sich beim Kauf jedoch vielfach von Erwachsenen beraten und begleiten lassen. An ein mehrheitlich erwachsenes Publikum richten sich Waren des täglichen Gebrauchs wie Bücher, Magazine, Zeitschriften, Papierfahnen, Bilder, Gemälde, Poster der Klasse 16. Nicht täglich und mit mehr Aufmerksamkeit erworben werden dagegen die nach ihrem Werkstoff benannten Waren der Klassen 14, 20 und 21 (Edelmetall-, Holz-, Glaswaren etc.; vgl. BGE 126 III 315, 320 E. 6.b/bb "Rivella/Apiella").

E. 6.1

RAPUNZEL bezeichnet, wie von der Vorinstanz korrekt dargelegt und von der Beschwerdeführerin nicht bestritten wird, einerseits Nüsslisalat (auch "Feldsalat", "Nüssler"; Wörterbuch Duden: <<http://www.duden.de/rechtschreibung/Rapunzel>, abgerufen am 01.06.2015; <<http://www.wikipedia.com>, Stichwort "Gewöhnlicher Feldsalat", abgerufen am 22.07.15) und andererseits den Titel und die Hauptfigur eines bekannten Märchens mit französischem Ursprung aus der Sammlung "Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm". Das Märchen beschreibt die Geschichte eines Ehepaars, das seine Tochter als Gegenleistung für Nüsslisalat einer Zauberin verspricht. Diese nennt das Mädchen Rapunzel und sperrt es im Alter von 12 Jahren in einem treppenlosen Turm mit schmalen Fenster ein. Der Spruch "Rapunzel, Rapunzel, lass mir dein Haar herunter", welchen die Zauberin ruft, ist ein berühmter Satz aus diesem Märchen, auf welchen auch die Vorinstanz hinweist (<<http://gutenberg.spiegel.de/buch/-6248/134>>, abgerufen am 22.07.2015).

E. 6.2

"Rapunzel" gehört zu einem der populärsten Märchen der deutschen Volksliteratur und wurde unzählige Male für das Theater adaptiert, in der Literatur aufgegriffen und verfilmt. Die Verbindung von goldenem Haar und hohem Turm prägt zahlreiche Rapunzel-Illustrationen, ein allgemein gültiges Einzelbild von Rapunzel gibt es jedoch nicht (Rapunzel <<http://de.wikipedia.org/wiki/Rapunzel>>, abgerufen am 01.06.2015). Im Märchen werden, ausser der Beschreibung des langen, prächtigen und lockigen Haars, keine weiteren Angaben zu ihrer Gestalt gemacht. Das Zeichen RAPUNZEL wird von den massgebenden Verkehrskreisen ohne Gedankenaufwand mit diesem Volksmärchen in Verbindung gebracht. Die Bezeichnung Rapunzel für Nüsslisalat ist in der Schweiz demgegenüber wenig verbreitet. Zu den strittigen Waren und Dienstleistungen weckt sie keinen gedanklichen Bezug und tritt darum vor der allgemeinen Bekanntheit des Märchens

in den Hintergrund.

E. 7.1

Soweit die strittigen Waren oder Dienstleistungen aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise nicht nur eine kennzeichenmässige Verwendung des Märchentitels für andere Zwecke, sondern eine inhaltliche Wiedergabe oder Nacherzählung des Märchens "Rapunzel" selbst erwarten lassen, ist der Vorinstanz im Ergebnis beizupflichten und fehlt der Marke als Kennzeichen jegliche Unterscheidungskraft. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin weckt der berühmte Märchentitel bei denjenigen Waren und Dienstleistungen, die gewöhnlich um solcher Inhalte willen erworben werden, diese Erwartung ohne Weiteres und wird der Titel dadurch als Inhaltsangabe, nicht als Marke verstanden. Dies gilt nicht nur bei klassischen Medien wie Büchern, Babybüchern, bebilderten Bilddrucken, Bilderbüchern, Bildergeschichten, Kinder-Beschäftigungsbüchern, Malbüchern, Ausmalbildern, Comic-Büchern, Comic-Heften (comic strips) in Klasse 16, Ton- und Ton-Bild-Aufzeichnungen, Chips mit Tonaufzeichnungen, CD's, DVD's, digitalen Videodisketten, Kinofilmen, Videokassetten und Videoaufnahmen in Klasse 9, sondern auch bei CD-ROMs, Computerspielprogrammen, Computer- und Videospielkassetten und -disketten (Kl. 9), die zwar im Gegensatz zu Märchen interaktiv sind, aber regelmässig in fiktiven und märchenhaften Umgebungen spielen, wofür die Rapunzel-Geschichte sich gut eignet. Das Argument der Beschwerdeführerin, ein Märchen sei zu komplex um in seinen Situationen, Figuren und anderen Grundzügen in ein Computerspiel übernommen zu werden, verfängt darum nicht. Gleiches gilt beim Betrieb von Vergnügungs- und Themenparks, damit zusammenhängenden Unterhaltungsdienstleistungen, dem zur Verfügung stellen von Unterhaltung und entsprechender Information, der Veranstaltung von Live-Bühnenshows, Aufführung und Veranstaltung von Live-Auftritten, Veranstaltung von Theaterproduktionen und den Dienstleistungen eines Unterhaltungskünstlers. Zurecht hat die Vorinstanz die Unterscheidungskraft der Marke in diesen Fällen verneint.

E. 7.2

Ein anderer Schluss ergibt sich für Waren, die zwar mit figürlicher Oberflächengestalt oder Form vertrieben werden, wofür unter vielen Möglichkeiten auch eine Szene aus "Rapunzel" infrage kommt. Da die angesprochenen Verkehrskreise mit RAPUNZEL aber keine hinreichend bestimmte Vorstellung verbinden, werden solche Waren selbst im Fall einer szenischen Anspielung bloss eine individualisierte, unterscheidungskräftige Konkretisierung verkörpern, ohne das Märchen selbst inhaltlich wiederzugeben oder nachzuerzählen. Da die Märchengestalt Rapunzel mit Ausnahme überlanger Haare und eines Turmzimmerplatzes kaum visuell festgelegt ist, erlaubt sie unzählige Darstellungsmöglichkeiten. Das Märchen repräsentiert kaum ein gedankliches Merkmal, das als direkter Hinweis oder inhaltliche Anspielung auf die noch strittigen Waren verstanden werden kann. Erschiene die Unterscheidungskraft von RAPUNZEL für Haarverlängerung in Klasse 26 vielleicht fraglich, ist sie als Marke für Abziehbilder, Brettspiele, Fotografien, Werkstoffe etc. auch dann zu bejahen, wenn die Marke durch die Ware zu einem selbstbeschreibenden Märchenbild konkretisiert werden sollte.

E. 7.3

Ergänzend dazu ist das Bestehen eines Freihaltebedürfnisses auf Grund eines aktuellen Interesses der Konkurrentinnen und Konkurrenten der Beschwerdeführerin an der

Verwendung von RAPUNZEL zu prüfen. Auf Grund der Bekanntheit des Zeichens als Märchentitel kann dafür allgemein auf das Interesse an Märchendarstellungen abgestellt werden, wie dies die Vorinstanz bereits richtig getan hat (E. 4.4).

E. 7.3.1

Ein breites Marktinteresse an der Verwendung von Märchensujets, darunter auch Rapunzel, ist bei folgenden, schwerpunktmässig an Kinder und Jugendliche adressierten Waren aus den Klassen 16 und 28 festzustellen: Applikationen in Form von Abziehbildern, Autoaufkleber, Abziehbilder, Aufkleber, Spielzeugactionfiguren, vielfältig verwendbare Aktivitätsspielzeuge für Kinder, mit Bohnen gefüllte Puppen zum Spielen, Spielfiguren zum Sammeln, Kinderbettspielzeug, Puppen, Puppenspiel-Sets, aufblasbares Spielzeug, mechanisches Spielzeug, Plüschspielzeug, Marionetten, Quetschspielzeug, Stoffspielzeug, Aktionsspielfiguren, Spielzeugfiguren, Brettspiele, Kartenspiele, als Einheit verkaufte Spielkartenspiel-Sets, Puzzlespiele, Gesellschaftsspiele, Spielkarten: -

<<http://www.tausendkind.ch/catalog/search?p=2&q=märchen>>; -
<http://www.haba.de/haba/produktAnsicht.htm?c=PC_P_301221>; -
<<http://www.tausendkind.ch/catalog/search?q=rapunzel>>; -
<<http://www.tausendkind.ch/moses-verlag-dominospiel-maerchenwald-36931016000>>; -
<<http://www.tausendkind.ch/catalog/search?q=sticker>> -
<<http://www.buch.ch/shop/home/suche/?sq=sticker+m%E4rchen&sswg=ANY×tamp=1437727682503>>; - <<http://www.toysrus.ch>>; -
<<http://www.ravensburger.de/shop/baby-und-kleinkind/searchResult.form?query=rapunzel&x=0&y=0>>; -
<<http://www.baby-walz.ch/L/0/Suchergebnisliste.a832.0.html?search=rapunzel&sf=true&x=0&y=0>>; -
<http://www.spielzeug24.ch/shop/USER_ARTIKEL_HANDLING_AUFRUF.php>;
abgerufen am 04.06.2015).

E. 7.3.2

Auch bei Waren aus Edelmetallen, Holz, Glas und Porzellan (Klassen 20 und 21), deren Wert wesentlich von ihrer ästhetischen Gestaltung abhängt, offenbart sich an der Darstellung bekannter Märchenfiguren ein erhebliches Marktinteresse, namentlich in folgenden Beispielen: -

<https://www.haushaltsprodukte.ch/advanced_search_result.php?keywords=rapunzel&x=0&y=0>; -
<<http://www.zazzle.ch/rapunzel+accessoires?dp=252170696522219977&ps=120>>; -
<http://www.wmf.ch/de_ch/wmf-erleben/schoener-essen/kinder.html>; -
<<http://www.amazon.de/Triptis-Porzellan-Kindergedeck-M%C3%A4rchen-Rapunzel/dp/B00F9XA9NQ>>; -
<<http://www.kindertraum.ch/sicherheit-pflege-ernaehrung/kinderbesteck-kindergeschirr/>>;
- <<http://www.tausendkind.ch/catalog/search?q=rapunzel>>, abgerufen am 04.06.2015.

Dieses Verwendungsbedürfnis gilt auch für die Werkstoffe Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffe und Kunststoffe in Klasse 20 sowie Steingut in Klasse 21, da Figurinen und Darstellungen aus all diesen Materialien meist für gleiche Zwecke und in ähnlicher Verkaufsumgebung feilgeboten werden.

E. 7.3.3

Kein aktuelles und breites Verwendungsinteresse des Marktes an Märchenfiguren ist hingegen für Christbaumschmuck in Klasse 28, Tauschkarten, Magazine, Zeitschriften, Bilder, Gemälde, Papierfahnen, Fotografien und Poster in Klasse 16 feststellbar. Diese Waren werden zwar ihrer thematischen Gestaltung und ihres bildlichen Inhalts wegen erworben. Doch lässt sich im Zusammenhang mit ihnen weder für Märchendarstellungen im Allgemeinen noch für Rapunzel im Besonderen ein aktuelles und spezifisches Angebot oder eine gezielte Nachfrage feststellen, die aufgrund ihres Umfangs die Annahme eines Freihaltungsinteresses anderer Anbieter begründen würde (vgl. dagegen Urteil B-1759/2007 E. 7 "Pirates of the Caribbean"). Im Gegenteil sind es vor allem Motive der Religion und Kinderlehre, welche die Gestaltung von Christbaumschmuck prägen; Fotografien prominenter Personen auf Tauschkarten, Magazinen und Zeitschriften und fantastische Figuren oder tägliche Szenen auf Bildern, Gemälden, Papierfahnen, Fotografien und Postern, mag eine vereinzelte Wiedergabe eines Märchenmotivs auch vorkommen. Ein einzelner Anbieter, der seine Rechte gegebenenfalls über Art. 3 MSchG geltend machen könnte, reicht in diesem Zusammenhang nicht aus. Von der Vorinstanz wird ein solches Freihaltungsinteresse denn auch weder behauptet noch dargetan. Mit Bezug auf diese Waren besteht deshalb kein Freihaltebedürfnis an der strittigen Marke.

E. 7.3.4

Aus dem Dargelegten folgt ein teilweise erhebliches Verwendungsinteresse und Freihaltebedürfnis bei den Konkurrentinnen und Konkurrenten der Beschwerdeführerin an der Bezeichnung Rapunzel und an bekannten Märchenfiguren und ihren Namen im Allgemeinen. Trotz bestehender Unterscheidungskraft ist die Marke darum auch für diese Waren Gemeingut. Für Christbaumschmuck in Klasse 28, Tauschkarten, Magazine, Zeitschriften, Bilder, Gemälde, Papierfahnen, Fotografien und Poster in Klasse 16 ist die Beschwerde hingegen teilweise gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, die Marke im Register einzutragen.

E. 8.1

Die Beschwerdeführerin verweist auf den Grundsatz der Gleichbehandlung und führt dabei mehrere eingetragene Marken auf, die mit dem Zeichen RAPUNZEL vergleichbar seien. Ausnahmsweise kann die Eintragung eines Zeichens, das zum Gemeingut gehört, mit der Rüge verlangt werden, das Gebot der Rechtsgleichheit sei verletzt (Art. 8 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]; Urteil des BVGer B-2655/2013 vom 17. Februar 2014 E. 6.2. "Flächenmuster"). Nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln. Die gleiche Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei ohne weiteres vergleichbare Sachverhalte unterschiedlich beurteilen (Willi, a.a.O., Art. 2 N. 28; Urteil des BVGer B-7204/2007 vom 1. Dezember 2008 "Stencilmaster"). Wegen der Problematik einer erneuten Beurteilung der Eintragungsfähigkeit einer Marke, die seit Jahren im Markenregister eingetragen ist, muss das Kriterium, wonach Sachverhalte "ohne weiteres" vergleichbar sein müssen, restriktiv angewendet werden, da bereits geringfügige Unterschiede im Hinblick auf die Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Zeichens von grosser Bedeutung sein können. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist ein Anspruch auf Eintragung eines Zeichens, für das ein absoluter Ausschlussgrund besteht, unter dem Titel der Gleichbehandlung nur zu bejahen, wenn die Voraussetzungen der Gleichbehandlung im Unrecht erfüllt sind (Urteil des BGer 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 Firemaster). Ein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht besteht nur, wenn

eine Behörde nicht nur in Einzelfällen, sondern in ständiger Praxis vom Gesetz abweicht, darüber hinaus zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht gesetzeskonform entscheiden werde und keine überwiegenden Interessen an einem gesetzmässigen Entscheid entgegenstehen (BGE 115 Ia 83 E. 2; Urteil des BVGer B-3036/2011 vom 5. Dezember 2011 E. 4 "Swissair"; Urteil B 3541/2011 E. 6.2 "Luminous"; Philipp J. Dannacher, Der allgemeine Gleichheitssatz im Markenprüfungsverfahren bei Gemeinschaftsmarken der EU sowie im deutschen und im schweizerischen Markenprüfungsverfahren, Basler Studien zur Rechtswissenschaft, Schriftenreihe für internationales Recht Bd. 119, 2012, S. 169 ff.). Was das Alter der herangezogenen Voreintragungen anbelangt, sollte deren Zulassung zum Markenschutz in der Schweiz in der Regel nicht länger als acht Jahre zurückliegen, damit diese noch als relevant angesehen werden können (Urteil B 2655/2013 E. 6.2 "Flächenmuster"). Wie bereits die Vorinstanz richtig feststellte, sind die Zeichen, auf welchen sich die Beschwerdeführerin stützt, nicht geeignet, um eine Gleichbehandlung zu begründen. Sie sind entweder nicht für dieselben oder ähnlichen Waren und Dienstleistungen eingetragen wie das hier strittige Zeichen, zeichenartig nicht vergleichbar, da sie nicht wie RAPUNZEL Titel eines jahrhundertealten Märchens des deutschen Sprachraums darstellen, das zum Volksgut gehört, oder widerspiegeln die aktuelle Eintragungspraxis der Vorinstanz nicht, da ihre Eintragung viele Jahre zurückliegt.

E. 8.2

Sodann verweist die Beschwerdeführerin auf die Eintragung der Marke RAPUNZEL im Gemeinschaftsregister der Europäischen Union und führt dies als Indiz für die Schutzfähigkeit in der Schweiz an. Massgebend zur Beurteilung der absoluten Ausschlussgründe sind indes einzig die hiesigen Verhältnisse. Auch handelt es sich vorliegend nicht um einen Grenzfall, der eine Berücksichtigung einer ausländischen Eintragung rechtfertigen könnte. Die Eintragung von RAPUNZEL im Gemeinschaftsmarkenregister ändert somit nichts am vorliegenden Ergebnis.

E. 9

Bei diesem Ausgang des Verfahrens obsiegt die Beschwerdeführerin zwar zum Teil, aber in sehr geringem Umfang, nämlich nur bezüglich etwa einem Drittel der in Klasse 16 und einer der in Klasse 28 angemeldeten Waren, welche zusammen weniger als ein Zehntel der strittigen Anmeldung ausmachen.

E. 9.1

Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21 Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VKGE, Sr. 173.320.2]). Bei Markeneintragungsverfahren geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Im Markeneintragungsverfahren ist das Interesse der beschwerdeführenden Partei am Aufwand einer neuen Markeneintragung und an der Vorbereitung der Markteinführung im Fall der Rückweisung der hängigen Markenmeldung zu veranschlagen. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Umfang der Streitsache darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 50'000.- bis Fr. 100'000.- festzulegen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss" mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 2'500.- festzusetzen, der

zum grössten Teil unterliegenden Beschwerdeführerin gesamthaft aufzuerlegen und in diesem Umfang vom geleisteten Kostenvorschuss zu beziehen.

E. 9.2

Eine Parteientschädigung ist der sehr weitgehend unterliegenden Beschwerdeführerin nicht zuzusprechen (Art. 7 Abs. 4 VGKE).

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