

BVGer B-4066/2022 vom 20. April 2023

Bundesverwaltungsgericht, 2023-04-20, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-4066_2022

FR: TAF B-4066/2022 du 20 avril 2023

IT: TAF B-4066/2022 del 20 aprile 2023

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). Die Beschwerdeführerin ist als Verfügungsadressatin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerde wurde zudem frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E. 2

Nachdem die Bemerkung als Positionsmarke in der vorliegenden Streitigkeit weggefallen ist, ist zu prüfen, ob das Zeichen als Warenbildmarke Schutz genießt.

E. 2.1

Erschöpft sich ein Zeichen in der Abbildung der gekennzeichneten Ware oder deren Verpackung bzw. in einer Ware, die die Erbringung der gekennzeichneten Dienstleistung unmittelbar verkörpert, ohne dass eine ungewöhnliche Bildperspektive, stilisierte Darstellung oder andere besondere Wiedergabe es unterscheidungskräftig individualisiert, unterliegt es denselben Voraussetzungen wie jene dreidimensionalen Marken, die in der Form der angebotenen Ware oder Verpackung selbst bestehen (sog. "Formmarken"; vgl. Urteile des BVGer B-6201/2017 vom 16. November 2018 E. 2.2 "1800 Cristalino [fig.]"; B-1722/2016 vom 28. März 2018 E. 3.2 "[fig.] emballage"; B-5120/2014 vom 20. Dezember 2016 E. 3.2 "[élément de prothèse] [fig.]"; B-1920/2014 vom 1. September 2015 E. 3.2 "Nilpferd [fig.]"; B-6203/2008 vom 27. August 2009 E. 3.2 "Chocolat Pavot II"). Zwar fallen Warenbilder nicht mit der Ware zusammen, aber ihre Unterscheidungskraft geht, vorbehaltlich der vorgenannten Ausnahmen, nicht weiter als jene. Auch ist die Sperrwirkung der Warenbildmarke gegen Konkurrenzprodukte mit jener von Formmarken vergleichbar. Dem Einwand, die Ware könnte anders gestaltet sein als die Marke, ist darum in solchen Fällen nicht zu folgen (Urteile des BVGer B-6201/2017 vom 16. November 2018 E. 2.2 "1800 Cristalino [fig.]"; B-1722/2016 vom 28. März 2018 E. 3.2 "[fig.] emballage"; B-5120/2014 vom 20. Dezember 2016 E. 3.2 "[élément de prothèse] [fig.]"; B-1920/2014 vom 1. September 2015 E. 3.2 "Nilpferd [fig.]"; B-6203/2008 vom 27. August 2009 E. 3.2 "Chocolat Pavot II"). Vielmehr ist zu berücksichtigen, dass Abnehmerkreise in der Waren- oder Verpackungsform grundsätzlich die Gestaltung der Ware bzw. der Verpackung selber sehen (Urteil des BGer 4A.15/2006 vom 13. Dezember 2006 E. 5 "Wellenflasche" mit Hinweis auf BGE 130 III 328 E. 3.5 "Swatch"). Gestaltungsvarianten wirken daher umso

eher banal, desto grösser die Gestaltungsvielfalt ist, die sich diese Kreise bei solchen Waren gewohnt sind (Urteil des BGer 4A_466/2007 vom 23. Januar 2008, E. 2.4 "Milchmäuse [3D]"; vgl. BGE 133 III 342 E. 4.4 "Verpackungsbehälter [3D]. Die Warenbildmarke hat dem Waregebrauch, den ihre bildliche Wiedergabe nahelegt und den sie Dritten durch ihre Rechtswirkung verbietet, darum rechtsgenügend auch selber zu entsprechen.

E. 2.2

Ein betrieblicher Herkunftshinweis wird in der Warenbildmarke erst erkannt, wenn er über funktionale oder ästhetische Aspekte der gezeigten Warenform hinausgeht. Formen, die das Publikum aufgrund der Funktion oder ästhetischen Attraktivität des Produkts erwartet, erreichen die erforderliche Unterscheidungskraft nicht (BGE 120 II 310 E. 3b "The Original"; Urteile des BVGer B-6201/2017 vom 16. November 2018 E. 2.3 mit Hinweis "1800 Cristalino [fig.]" ; B-5120/2014 vom 20. Dezember 2016 E. 3.3 mit Hinweis "[élément de prothèse] [fig.]" ; Heinrich/Ruf, Markenschutz für Produktformen, sic! 2003, S. 395, 402; Magda Streuli-Youssef, Zur Schutzfähigkeit von Formmarken, sic! 2002, S. 794, 797). Dies hat auch für Warenbildmarken zu gelten, welche sich in der Abbildung der beanspruchten Waren bzw. von Bestandteilen derselben erschöpfen. Als Gemeingut gelten vor allem einfache geometrische Grundelemente und Formen, die weder in ihren Einzelheiten noch in Kombination vom Erwarteten und Gewohnten abweichen und daher nicht im Gedächtnis der Abnehmer haften bleiben (BGE 133 III 342 E. 3.1 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter" mit Hinweis u.a. auf BGE 129 III 514 f. E. 4.1 "Lego"; zum Begriff des Gemeinguts vgl. im Übrigen BGE 137 III 403 E. 3.3.2 ff. "Wellenverpackung"; BGE 134 III 547 E. 2.3.4 "Panton-chair"). Dass die zur Frage stehende Form lediglich Merkmale aufweist, anhand welcher sie sich von anderen Produkten unterscheidet, genügt nicht (Michael Noth, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Kommentar Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2 Bst. b N. 72 m.w.H.). Doch sind die Merkmale nicht einzeln, sondern im Gesamteindruck der Marke zu gewichten (BGE 120 II 307 E. 3.b "The Original"; Urteil des BVGer B-6201/2017 vom 16. November 2018 E. 2.3 mit Hinweis "1800 Cristalino [fig.]"). Daraus folgt, dass ein Zeichen nicht bereits deshalb vom Markenschutz ausgeschlossen ist, weil es einen gemeinfreien Bestandteil enthält. Entscheidend ist vielmehr, dass die Marke als Ganzes (in Kombination aller Elemente) nicht von gemeinfreien Elementen geprägt wird (BGE 120 II 307 E. 3.b "The Original [3D]"). Dies gilt sowohl für dreidimensionale Marken an und für sich, als auch für Kombinationen solcher Formen mit zweidimensionalen Bestandteilen (BVGE 2007/35 E. 2 "Goldrentier [3D]"; Urteile des BVGer B-6201/2017 vom 16. November 2018 E. 2.3 mit Hinweis "1800 Cristalino [fig.]" ; B-1061/2017 vom 7. August 2018 E. 7.3.3 "Nussknackermännchen [3D]"; B-570/2008 vom 15. Mai 2009 E. 2.2.3 "Zigarettenschachtel [3D]").

E. 3

Sportsocken der Klasse 25 sind Massenkonsumgüter, die zwar nicht täglich, aber immerhin mit einer gewissen Regelmässigkeit mit durchschnittlicher Aufmerksamkeit nachgefragt werden. Sie richten sich sowohl an Fachleute (Sportler, Zwischen- und Detailhändler) als auch an Endabnehmer.

E. 4.1

Die Vorinstanz führt aus, das Zeichen zeige in Verbindung mit den beanspruchten Waren der Klasse 25 in erster Linie die Abbildung der banalen Form einer handelsüblichen

Sportsocke (Verfügung, Ziff. 32). Ausserdem seien Sportsocken üblicherweise mit Mustern und/oder Schriftzügen versehen, die sich an beliebigen Positionen befinden können, so auch am Sockenrist bzw. Sockenschaft (Verfügung, Ziff. 33, 36). Weiter sei die Hürde für die originäre Unterscheidungskraft aufgrund der grossen Gestaltungsvielfalt hoch. Die erwähnten Muster seien nicht ausreichend stilisiert, um sich von dieser Gestaltungsvielfalt im strittigen Warenssegment abzuheben (Verfügung, Ziff. 34). Durch Analogieschluss aus dem direkt vergleichbaren Warenssegment der Schuhe werde die Lasche am oberen Schaftende der Socke als technische bedingtes (Anziehhilfe) oder rein dekoratives Element erkannt und damit nicht als Merkmal für eine betriebliche Herkunft (Verfügung, Ziff. 38). Im Gesamteindruck werde die Bildmarke als direkt beschreibende Angabe wahrgenommen, welche keine Unterscheidungskraft habe.

E. 4.2

Die Beschwerdeführerin hingegen vertritt die Auffassung, der Sockenrist grenze sich klar vom Rest der Socke ab und habe Logocharakter (Beschwerde, Ziff. 7). Sie führt in diesem Zusammenhang weiter aus, es sei nicht die Position als solche ausschlaggebend, sondern das konkrete Logo in Kombination mit einer Position. Dabei verweist sie insbesondere auf Sportsocken der Marken ADIDAS, NIKE und PUMA, die ebenfalls Kennzeichen auf deren Fussristen aufweisen. Dies gelte auch für die Gestaltung der Schaftrückseite, wenn auch der Logocharakter weniger stark sei als beim Sockenrist. Insgesamt könne die Vorinstanz nicht nachweisen, dass eine Üblichkeit von Sockengestaltungen bestehe (Beschwerde, Ziff. 10). In Bezug auf die Lasche argumentiert sie, Schuhe und Sportsocken seien aufgrund der unterschiedlichen Beschaffenheit entgegen der Ansicht der Vorinstanz nicht vergleichbar. Es könne vereinzelt Socken mit Laschen geben, dies führe jedoch weder zu Üblichkeit noch zur technischen Bedingtheit der Lasche. Die technische Funktion stehe daher höchstens im Hintergrund und vermöge die Unterscheidungskraft nicht zu beeinträchtigen (Beschwerde, Ziff. 13 f.).

E. 5

Umstritten zwischen der Beschwerdeführerin und der Vorinstanz ist somit, ob sich das Zeichen im Gesamteindruck von der Norm und den branchenüblichen Gestaltungen bei Sportsocken abhebt.

E. 5.1

Bei der strittigen Marke handelt es sich um eine Sportsocke in heller Farbe. Auf dem Fussrist ist ein Muster mit ineinandergreifenden, V-förmigen Elementen in mehreren Streifen ersichtlich. Am oberen hinteren Ende des Sockenschaftes ist eine dunkle Schlaufe vorhanden. Unterhalb dieser Schlaufe bis oberhalb der Ferse verläuft ein dunkler Streifen am Sockenschaft. Weil sich das Zeichen in der Abbildung einer Socke erschöpft, kommen die Voraussetzungen der dreidimensionalen Marke zur Anwendung (E. 2.1).

E. 5.2

Zum Nachweis der Marktüblichkeit von regelmässigen Mustern auf Socken hat die Vorinstanz Internetbelege zu den Akten gereicht (vgl. Beilage 2, Verfügung vom 5. August 2022). Diese Abbildungen zeigen, dass auf dem Markt sehr unterschiedlich gemusterte Socken einschliesslich Musterungen auf dem Sockenrist angeboten werden (vgl. hierzu auch Beilage 1, Beanstandung vom 17. März 2022). Die auf dem Sockenrist angebrachten Elemente zeichnen sich durch eine sehr grosse Gestaltungsvielfalt aus. Die ineinandergreifenden, V-förmigen Elemente der strittigen Marke unterscheiden sich dabei

nicht von den auf Socken häufig vorkommenden regelmässigen Mustern, die in Form maschinell genähter Verstärkungen und Ziernähte üblich sind. Beispielsweise kommen solche Elemente auch im Angebot von HUMMEL Holdings AG verschiedentlich vor (<https://www.zalando.ch/herrenbekleidung-struempfe-socken/hummel/>, besucht am 6. März 2023). Das V-förmige Element hätte als abstraktes Bildzeichen in Alleinstellung vielleicht eine minimale Unterscheidungskraft (vgl. Urteil des BGer 4A_227/2022 vom 8. September 2022 E. 2.2.1 " "; anders aber Urteil des BGer 4A_261/2010 vom 5. Oktober 2010 in sic! 2011, S. 102 "V"), wirkt in mehreren Streifen flächig wiederholt aber nur wie eine übliche und banale Grundform und wird darum nicht als unterscheidungskräftiger Markenbestandteil, sondern dekorativ wahrgenommen (vgl. Urteile des BVGer B-6953/2018 vom 7. Juli 2020 E. 5.2.4 "Karomuster"; B-2655/2013 vom 17. Februar 2014, E. 3.6 "Wiener Geflecht"; Eugen Marbach, Markenrecht, SIWR III/1, 2. Aufl. Basel 2009, Rz. 328). Zwar ist es korrekt, dass auf Fussristen von Socken auch kennzeichnungsmässig verwendete Elemente angebracht werden können. Die Beschwerdeführerin verkennt jedoch, dass die von ihr angeführten Zeichen ADIDAS, NIKE und PUMA bereits allein als Wortelemente unterscheidungskräftig sind. Vorliegend wirken die Elemente der Warenbildmarke auf dem Sockenrist hingegen dekorativ und nicht unterscheidungskräftig. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin kommt ihnen darum auch kein "Logocharakter" zu.

E. 5.3

Auch in Bezug auf den Sockenschaft ist es üblich, dass Socken mit Gestaltungen auf der Hinterseite angeboten und vermarktet werden (vgl. <https://www.strongerlabel.com/ch/stride-socks-2-pack-black>, besucht am 7. März 2023 oder <https://www.dirtysox.ch/velosocken-compress-gr%C3%BCn-hoch>, besucht am 7. März 2023). Demnach weicht die Abbildung nicht vom Gewohnten und Erwartetem ab. Einen anderweitigen Beweis vermag die Beschwerdeführerin nicht zu erbringen.

E. 5.4

Schliesslich ist zu prüfen, ob die Lasche am Schaftende ausreicht, um der gegenständlichen Marke genügend Unterscheidungskraft zu verleihen oder ob sie rein dekorativer bzw. funktional bedingter Natur ist. Bei der Frage, ob die strittige Lasche als Anziehhilfe dient, kann einerseits auf deren Vermarktung hingewiesen werden. Sie werden als "Zugschlaufe" oder "Zugschlaufe für bequemes Tragen" angeboten (vgl. https://www.decathlon.ch/de/p/k-nochelsocken-thaiboxen-erwachsene-rot-schwarz/_/R-p-325957?mc=8589036, besucht am 7. März 2023; https://shop.sportissimi.de/socken-co/6552-45138-lodge-homepad-socken-4043874293624.html#/147-farbe-grau/976-grosse-45_46, besucht am 9. März 2023; <https://www.def-shop.com/marcelo-burlon-cross-side-tape-socks-black-white.html>, besucht am 9. März 2023). Die Beschwerdeführerin selbst wirbt auf ihrer Homepage, die Lasche diene als "Ausziehhilfe" (vgl. <https://www.opend.ch/de/ueber-uns/technologie/>, besucht am 7. März 2023). Auch bei ähnlichen Laschen steht in der Produktbeschreibung beispielsweise "Lasche erweist sich u.a. beim Anziehen der Socken als praktisch" (vgl. <https://www.normani.de/4-paar-running-sneaker-mit-fersenlasche>, besucht am 7. März 2023). Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die strittige Lasche funktional bedingt und daher durch den Verwendungszweck bestimmt ist. Dies gilt auch für die Position der Lasche an der Wadenmitte, soweit die Beschwerdeführerin im Anmeldeverfahren nicht ohnehin auf dieses Merkmal verzichtet hat. Andererseits weist die Ausgestaltung der Lasche bereits selbst (Breite des Bandes, Grösse des Lochs etc.) darauf hin, dass sie funktional bedingt ist.

Die Lasche lädt den Abnehmer sozusagen direkt ein, daran zu ziehen. Eine allfällig ästhetische Überlegung in Bezug auf die Lasche ist aufgrund ihrer offensichtlichen Funktion nicht direkt erkennbar. Damit erübrigt sich auch die Prüfung, ob Laschen mit Maschen oder Etiketten zu vergleichen sind. Aufgrund dessen, dass die funktionale Bedingtheit der Lasche derart im Vordergrund steht und ein gestalterischer Spielraum fehlt, bestehen keine Hinweise darauf, dass sie vom Gewohnten und Erwarteten abweichen könnte. Die Ausweitung des Warenssegments von Sportsocken auf Schuhe, wie die Vorinstanz sie vorgenommen hat, erübrigt sich damit, zumal Laschen auch an Socken vorkommen (vgl. https://www.decathlon.ch/de/p/knochelsocken-thaiboxen-erwachsene-rot-schwarz/_/R-p-325957?mc=8589036, besucht am 7. März 2023; https://shop.sportissimi.de/socken-co/6552-45138-lodge-homepad-socken-4043874293624.html#/147-farbe-grau/976-grosse-45_46, besucht am 9. März 2023; <https://www.def-shop.com/marcelo-burlon-cross-side-tape-socks-black-white.html>, besucht am 9. März 2023).

E. 5.5

Zusammengefasst kommt der Abbildung der Socke im Gesamteindruck der kombinierten Elemente - der Gestaltungen am Fussrist bzw. Sockenschaft und der Lasche am Schaftende - keine Unterscheidungskraft zu. Die Warenbildmarke wird nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft wahrgenommen.

E. 6

Ob auch ein Freihaltebedürfnis am Zeichen in Bezug auf die beanspruchten Waren besteht, kann vorliegend offen gelassen werden, da es der Marke bereits an der konkreten Unterscheidungskraft fehlt.

E. 7

Im Ergebnis ergibt sich, dass das vorliegende Markeneintragungsgesuch Nr. 01283/2020 [Socke] (fig.) betreffend die in der Klasse 25 beanspruchten Waren originär nicht unterscheidungskräftig ist und sich als Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG erweist. Die Vorinstanz hat ihr den Markenschutz zu Recht verweigert. Die Beschwerde ist damit abzuweisen.

E. 8

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4bis, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Streitigkeiten betreffend Markeneintragungen sind Vermögensinteressen betroffen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich in erster Linie nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwerts 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 wird (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen. Die Kosten des vorliegenden Verfahrens sind total mit Fr. 3'000.- zu beziffern und dem von der Beschwerdeführerin in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss zu entnehmen. Der Vorinstanz ist als Bundesbehörde keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3

VGKE).

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