

BVGer B-4414/2019 vom 23. April 2020

Bundesverwaltungsgericht, 2020-04-23, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-4414_2019

FR: TAF B-4414/2019 du 23 avril 2020

IT: TAF B-4414/2019 del 23 aprile 2020

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 beanspruchten 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 Brikhäuser, 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"; Matthias Städeli/Simone Brauchbar Brikhäuser, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, 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 "Première"; 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

Mit der zusätzlichen Prüfung eines Freihaltebedürfnisses an Marken, die sich in einem Sinnbezug auf den Inhalt, die Form oder Gestalt der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen erschöpfen, wird der Verbreitung und Häufigkeit des Motivs oder Themas am Markt und damit dem konkreten Verwendungsinteresse der Mitanbieter Rechnung getragen (Urteile des BVGer B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 4 "Pirates of the Caribbean"; B-5996/2013 vom 9. Juni 2015 E. 5.3 "Froschkönig"). Bei Wortmarken für inhaltsbezogene Waren oder Dienstleistungen ist besonders das Vorliegen eines schutzwürdigen Interesses der Konkurrenten am Thema zu prüfen, das die Marke beschreibt. Ein solches ist insbesondere anzunehmen, wenn aktuell mit entsprechenden Publikationen zu rechnen ist und das Thema einen von den involvierten Personen unabhängigen Gegenstand der Kultur oder Wissenschaft betrifft (Urteile des BVGer B-1759/2007 E. 4 "Pirates of the Caribbean"; B-3815/2014 vom 18. Februar 2016 E. 4.4 "Rapunzel"). Von einem absoluten Freihaltebedürfnis, das eine Durchsetzung als Marke in jedem Fall ausschliesst, ist jedoch nur dann auszugehen, wenn der Verkehr auf die Verwendung des Zeichens angewiesen ist, wobei diese Bedingung nicht allgemein, sondern im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen zu prüfen ist, für die das Zeichen bestimmt ist (BGE 134 III 324 E. 2.3.3 "M/M-Joy").

E. 2.4

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"; Eugen Marbach, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, 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

Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise zu definieren. Die vorliegend beanspruchten Waren und Dienstleistungen richten sich einerseits an das breite Publikum, andererseits aber auch an Fachkreise, bspw. aus der Politik, den Wirtschafts- oder Gesellschaftswissenschaften, wie die Vorinstanz korrekt festhält und die Beschwerdeführerin auch nicht bestreitet.

E. 4.1

Die Beschwerdeführerin beantragt, die vorinstanzliche Verfügung aufzuheben und das Zeichen "DO-TANK" für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen zuzulassen. Denn

die relevanten Verkehrskreise würden dem Zeichen keine bestimmte Bedeutung zumessen, schon gar nicht als Ausprägung der betrieblichen Denkfabrik, wie das die Vorinstanz in ihrer Verfügung feststellte. Zudem seien die von der Vorinstanz ins Recht gelegten Beweismittel nicht relevant, da sie aus dem Zeitraum nach Einreichung des Markeneintragungsgesuchs stammten. Entsprechend sei das Zeichen nicht beschreibend und könne zum Markenschutz zugelassen werden.

E. 4.2

Die Vorinstanz ist indes der Ansicht, dass die relevanten Verkehrskreise bzw. zumindest die Fachpersonen dem Zeichen "DO-TANK" den Sinngehalt einer Variation des Think Tank zuordnen würden, die sich mehr der Praxis als der Theorie widme, weshalb die Bezeichnung Do Tank beschreibend, mithin dem Gemeingut zugehörend, sei und daher nicht dem Markenschutz unterstehen könne. Ihre Argumente untermauert die Vorinstanz mit entsprechenden Beweismitteln.

E. 5.1

Vorab soll die Frage geklärt werden, ob die von der Vorinstanz eingereichten Belege im vorliegenden Verfahren Berücksichtigung finden. Die Beschwerdeführerin argumentiert in ihrer Beschwerde wie in der Replik, dass die von der Vorinstanz angeführten Beweismittel z.T. aus der Zeit nach der Markenmeldung vom 23. April 2018 stammten und daher nicht zu berücksichtigen seien.

E. 5.2

Die absoluten Ausschlussgründe, um ein Zeichen nicht zum Markenschutz zuzulassen, sind in Art. 2 MSchG festgehalten. Im Gegensatz zum Patentgesetz sieht das Markenschutzgesetz keine Voraussetzung der Neuheit für die Eintragung einer Marke vor. Ausgeschlossen sind lediglich Zeichen, die zum Gemeingut gehören (Art. 2 lit. a MSchG), die mit der Form der beanspruchten Waren zusammenfallen oder technisch notwendig sind (Art. 2 lit. b MSchG), die irreführend sind (Art. 2 lit. c MSchG) und Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen (Art. 2 lit. d MSchG). Keiner dieser Ausschlussgründe statuiert, dass Zeichen neu sein müssten, um zum Markenschutz zugelassen zu werden. Entsprechend ist bei der Beurteilung eines Zeichens auch nicht ausschliesslich auf die Sachlage vor dem Zeitpunkt des Eingangs des Gesuchs abzustellen, wie das bei anderen Immaterialgüterrechten der Fall ist. Einzig im Falle einer Eintragung aufgrund der Verkehrsdurchsetzung eines im Gemeingut stehenden Zeichens wird auf den Zeitraum vor der Markeneintragung abgestellt. Eine solche Verkehrsdurchsetzung müsste aber von der Gesuchstellerin geltend gemacht werden, was vorliegend nicht der Fall ist.

E. 5.3

Damit geht die Beschwerdeführerin fehl in der Annahme, dass bei der Beurteilung von absoluten Ausschlussgründen nur Sachverhaltselemente aus der Zeit vor der Markenmeldung ausschlaggebend seien. Vielmehr sind die Verhältnisse im Zeitpunkt des Entscheides über die Zulassung zum Markenschutz massgebend, wie das die Vorinstanz erläutert und das Bundesgericht mehrfach ausgeführt hat (ausdrücklich bereits in BGE 84 II 429 E. 3b) "Farmerhösli" und in jüngeren Urteilen bestätigt: Urteil des Bundesgerichts BGE 143 III 127 E. 2 "Rote Damenschuhsohle", BGE 137 III 403 E. 3.3.3 "Wellenverpackung", BGE 134 III 403 E. 2.3.4 "Panton Stuhl", BGE 133 III 342 E. 3.3 Verpackungsbehälter" sowie BGE 130 III 113 E. 3.2 "Montessori"). Nichts anderes statuiert die Lehre (David

Aschmann, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2017, 2. Auflage, Art. 2 lit. a Rz. 121 und Eugen Marbach, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 227).

E. 5.4

Die Beschwerdeführerin bemängelt diesbezüglich, dass es sich bei den von der Vorinstanz zu dieser Problematik angeführten Urteilen um Eintragungen von Formmarken handle, vorliegend aber eine Wortmarke eingetragen werden soll. Diesbezüglich ist der Beschwerdeführerin einerseits entgegenzuhalten, dass die Rechtsfrage der Unterscheidungskraft eines Zeichens für alle Markenarten die gleiche ist (BGE 143 III 127 E. 3.3.3 "Rote Damenschuhsohle"; David Aschmann, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2017, 2. Auflage, Art. 2 lit. a Rz. 47; Eugen Marbach, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 201) und daher die von der Vorinstanz angegebenen Fundstellen einschlägig sind. Andererseits wurde auch in Entscheiden über die Eintragung einer Wortmarke festgehalten, dass der relevante Zeitpunkt zur Beurteilung der Sachlage der Zeitpunkt des Entscheids sei (bereits oben zitiert: BGE 84 II 429 E. 3b) "Farmerhösli" sowie BGE 130 III 113 E. 3.2 "Montessori"). Damit sind die von der Vorinstanz eingereichten Beweismittel im vorliegenden Verfahren zu berücksichtigen.

E. 6.1

Als nächstes ist der Sinngehalt des strittigen Zeichens zu bestimmen. Ausgangspunkt hierfür ist die lexikalische Bedeutung der im Zeichen verwendeten Worte. Do ist ein englisches Verb und bedeutet im weitesten Sinne "tun" oder "machen". Tank kann ebenfalls englisch verstanden werden und bedeutet u.a. "Panzer", "Zisterne", "Aquarium" oder "Kanister". Oder es könnte deutsch verstanden werden mit der Bedeutung "Flüssigkeitsbehälter" (alles nach Langenscheidt e-Wörterbuch, abgerufen am 24. März 2020). Eine wörtliche Interpretation ergäbe somit die Bedeutung von "tun Panzer" oder "mach Kanister". Dies ergibt, wie die Beschwerdeführerin ausführt, wenig Sinn.

E. 6.2

Die Ermittlung des Sinngehaltes eines Zeichens erschöpft sich indes nicht mit der lexikalischen Definition. Diese stellt lediglich den Ausgangspunkt dar. Entscheidend ist, wie die relevanten Verkehrskreise ein bestimmtes Zeichen auffassen. Um die Frage zu beantworten, ob ein Zeichen als beschreibend für eine bestimmte Ware oder Dienstleistung angesehen wird, darf also nicht bloss abstrakt-theoretisch nach dem Sinngehalt gefragt werden. Es muss vielmehr untersucht werden, wie die Verkehrskreise das strittige Zeichen im Kontext der beanspruchten Waren und Dienstleistungen am Markt deuten. Die Vorinstanz zeigt diesbezüglich auf, dass der Ausdruck Do Tank ein Fachbegriff ist, welcher im Zusammenhang mit Think Tank - oder zu Deutsch "Denkfabrik" - benutzt wird. Er stellt die Erweiterung des theoretischen Ansatzes des Think Tank um eine gestaltende Komponente dar, worauf das Do hindeute. Die Recherche der Vorinstanz und eine Abfrage der Suchmaschine Google mit dem Stichwort "Do Tank" (abgerufen am 25. März 2020) ergeben, dass diverse Wissensorganisationen wie Hochschulen oder Unternehmensberatungsfirmen den Ausdruck Do Tank genau im beschriebenen Sinne als Ergänzung zum Think Tank nutzen. Auch verschiedene Zeitungsartikel beschreiben den Ausdruck Do Tank im ausgeführten Sinne als Variation des Think Tank (bspw. NZZ vom 2. November 2018 "Der Architekt, der für seine halben Häuser bekannt wurde, geht

inzwischen aufs Ganze" oder Tagesanzeiger vom 27. August 2018 "Ein Schweizer gibt Merkel Nachhilfe in Sachen Digitalisierung"). Ob die relevanten Verkehrskreise Do Tank als Begriff kennen, was die Beschwerdeführerin bezweifelt, kann unter diesen Umständen offenbleiben. Aufgrund der banalen sprachlichen Konstruktion der Marke basierend auf dem Ausdruck Think Tank ist allerdings davon auszugehen, dass sowohl Fachkreise als auch das allgemeine Publikum ohne Zuhilfenahme der Fantasie das Zeichen genauso verstehen, wie in E. 6.2 ausgeführt.

E. 7

Dieser Sinngehalt ist nun den beanspruchten Waren und Dienstleistungen gegenüberzustellen.

E. 7.1

Die Vorinstanz verweigerte unter anderem den Markenschutz für die beanspruchten Waren der Klasse 16, welche im Wesentlichen Druckereierzeugnisse, namentlich produits imprimés; photographies; matériel d'instruction ou d'enseignement (autre qu'appareils); clichés; brochures; bulletins d'information; journaux; publications; magazines (périodiques); manuels; rapports de recherche umfasst. Augenscheinlich ist ein gestaltender Think Tank nicht beschreibend für derartige Waren der Klasse 16, insofern ist der Beschwerdeführerin zuzustimmen. Allerdings erschöpft sich die markenrechtliche Überprüfung eines Zeichens auf deren möglichen Gemeingutcharakter nicht im Kriterium, ob etwas direkt beschreibend ist. Zum Gemeingut gehören ebenfalls Zeichen, welche relativ freihaltebedürftig sind, also auch den Mitbewerbern zur Verfügung stehen müssen (vgl. E. 2.3 oben). Folglich gilt es zu untersuchen, ob andere Marktteilnehmer auf das Zeichen "DO-TANK" angewiesen sind. Wie festgestellt ist ein Do Tank ein gestaltender Think Tank bzw. zu Deutsch eine gestaltende Denkfabrik. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass die Tätigkeit eines Do Tank im weitesten Sinne im Erforschen, Diskutieren, Erarbeiten und anschließenden Ausführen von Ideen und Konzepten besteht. Eine Kernidee des Konzepts Think Tank, und damit auch des gestaltenden Think Tank, ist der Austausch zwischen Personen mit unterschiedlichem Spezialwissen zur Erarbeitung von fachübergreifenden und damit auch innovativen Lösungen. Die Umsetzung dieser Lösungen kann ganz problemspezifisch in unterschiedlichen Varianten erfolgen (vgl. Encyclopaedia Britannica zu "Think Tank", www.britannica.com > topic > think tank, abgerufen am 30. März 2020). Dass in diesem Prozess Druckereierzeugnisse der Klasse 16, wie sie die Beschwerdeführerin für ihr Zeichen beansprucht, zur Verwendung kommen, scheint offensichtlich. Publikationen, Broschüren, Fotografien, wissenschaftliche Berichte oder Instruktionsmanuals bilden einen essentiellen Bestandteil in der Zusammenarbeit von Wissensarbeitern. Entsprechend grundlegend ist auch deren Vorhandensein, um eine gestalterische Tätigkeit vornehmen zu können, wie es das Geschäft eines Do Tank vorgibt. Damit wiederum ist belegt, dass auch anderen Marktteilnehmern die Möglichkeit offenstehen muss, das Zeichen "DO-TANK" auf Druckereierzeugnisse zu verwenden.

E. 7.2

Weiter verweigerte die Vorinstanz den Markenschutz für die beanspruchten Waren der Klassen 35 und 41, welche im Wesentlichen Dienstleistungen im Zusammenhang mit Networking sowie die Organisation und Durchführung von Kolloquien, Konferenzen, Kongressen, Seminaren oder Ausstellungen und damit verbundene Informationsdienstleistungen umfassen. Ebenfalls beansprucht sind verschiedene Formen

von Training, Erziehung und Ausbildung. Namentlich sind dies Klasse 35: services de réseautage d'entreprise avec le but de promouvoir les discussions ayant pour but les changements et problèmes globaux, régionaux et industriels; services de réseautage à buts professionnels et économiques avec le but de promouvoir les discussions ayant pour but les changements et problèmes globaux, régionaux et industriels. Klasse 41: organisation, animation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums; organisation de congrès et conférences à des fins culturelles et éducatives avec le but de promouvoir les discussions ayant pour but les changements et problèmes globaux, régionaux et industriels; éducation; formation; divertissement; services de camps de va-cances (divertissement); organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; informations en matière d'éducation; services éducatifs; organisation, animation et conduite de séminaires; attribution de prix de reconnaissance; organisation d'expositions à buts éducatifs; informations en matière de divertissement et d'éducation fournies en ligne à partir d'une base de données informatique ou d'Internet; animation de cours de formation pour des tiers; informations en matière de divertissement ou d'éducation fournies en ligne ou par le biais de la télévision, de supports de communication haut débit et sans fil; cours par correspondance; organisation expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation, animation et conduites de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums, ateliers de formation (training); organisation de concours (éducation ou divertissement); attribution de prix de reconnaissance; orientation professionnelle (conseils en matière d'éducation ou de formation); formation en matière d'utilisation de données mathématiques ou statistiques; écriture de textes pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires. Wie beschrieben ist ein zentrales Merkmal eines gestaltenden Think Tank, dass sich Experten aus verschiedenen Fachrichtungen austauschen. Die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35 und 41 beziehen sich sehr stark auf - oder beinhalten ausschliesslich - dieses Element des Wissensaustausches. Entsprechend sind diese Dienstleistungen als direkt beschreibend für einen Do Tank anzusehen. Betreffend den Einwand der Beschwerdeführerin, dass sich gewisse Dienstleistungen auf Unterhaltung (divertissement) bezögen, ist anzuführen, dass ein Wissensaustausch auch auf spielerische Art und Weise ausgestaltet werden kann. Zudem entspricht es gerade dem Wesen eines Think Tank und damit auch einem gestaltenden Think Tank, dass in möglichst offener, unterschiedlicher und vielleicht auch neuer Art Wissen ausgetauscht und umgesetzt wird, um neue Ideen und Lösungen zu generieren. Damit deckt ein gestaltender Think Tank ein denkbar weites Spektrum an möglichen Aktivitäten ab, die eben auch Unterhaltung beinhalten können. Entsprechend ist es nicht abwegig, auch Dienstleistungen mit Bezug zur Unterhaltung als beschreibend anzusehen. Das Zeichen "DO-TANK" besitzt damit für die strittigen Waren und Dienstleistungen keine markenrechtliche Unterscheidungskraft und ist dem Gemeingut zuzurechnen. Die Beschwerde ist abzuweisen. Der Eventualantrag auf Rückweisung an die Vorinstanz wird damit gegenstandslos.

E. 8

Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). 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, VGKE, 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

In-teresse der beschwerdeführenden Partei am Aufwand einer neuen Mar-keneintragung und an der Vorbereitung der Markteinführung im Fall der Rückweisung der hängigen Markenmeldung zu veranschlagen. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Umfang der Streitsache da-rum nach Erfahrungswerten auf Fr. 50'000.- bis Fr. 100'000.- festzulegen (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss", mit Hinweisen). Von diesem Erfah-rungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Ge-sagten rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 3'000.- festzulegen. Der Vorinstanz ist als Bundesbehörde keine Parteientschädigung zuzu-sprechen (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

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