

BVGer B-464/2014 vom 27. November 2014

Bundesverwaltungsgericht, 2014-11-27, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-464_2014

FR: TAF B-464/2014 du 27 novembre 2014

IT: TAF B-464/2014 del 27 novembre 2014

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 Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung beschwert und hat an deren Aufhebung oder Änderung ein schutzwürdiges Interesse. Sie ist daher zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), 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. 2.1

Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [MSchG, SR 232.11]). Durch den Rechtsschutz der Marken sollen die Verbraucher in die Lage versetzt werden, ein einmal geschätztes Produkt in der Menge des Angebots wiederzufinden (BGE 122 III 383 E. 1 "Kamillosan/Kamillan, Kamillon"; 119 II 475 E. 2.c "Radion/Radomat").

E. 2.2

Slogans sind Werbeaussagen, die durch häufig wiederholte Verwendung die Wiedererkennung eines Produkts, einer Marke oder eines Unternehmens ermöglichen, stärken und dabei imagebildend wirken (Nina Janich, *Werbepsprache*, 6. Aufl. 2013, S. 59). Im Unterschied zum "claim" (Sinn-/Merkspruch) fassen Slogans nicht nur den Inhalt einer bestimmten Werbeanzeige zusammen, sondern dienen als langfristige Imageträger mit Identifikationsfunktion (Wiedererkennungsfunktion) in der Form eines geflügelten Worts (Janich, a.a.O., S. 60). Auch Slogans sind darum als Unterscheidungszeichen geeignet und können grundsätzlich als Marken eingetragen werden (Urteile des BVGer B 1561/2011 vom 28. März 2012 E. 5 "Together we'll go far", B 8557/2010 vom 19. März 2012 E. 7.1 "We care about eyecare", B 8240/2010 vom 27. Februar 2012 E. 6.1 "Aus der Region. Für die Region."; vgl. firmenrechtliches Urteil des BGer vom 12. März 1991, Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht [SMI] 1992, S. 47 f. "Speak for yourself"; Urteil des EuGH C 398/08 P vom 21. Januar 2010 Rz. 47 "Vorsprung durch Technik"; Oliver Löffel, *Markenschutz für Slogans: Nicht immer, aber immer öfter?*, *Gewerblicher*

Rechtsschutz und Urheberrecht, Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [GRUR Prax] 2011, S. 116).

E. 2.3

Gemeingut sind Zeichen, die entweder für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind oder welchen die für die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, so dass sie nicht als Marken registriert werden können (Art. 2 Bst. a MSchG; Urteil des BVGer B 3528/2012 vom 17. Dezember 2013 E. 2.1 "Venus"; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 17. Februar 2003, Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2003, S. 495 E. 2 "Royal Comfort"; Christoph Willi, Markenschutzgesetz. Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, Art. 2 N. 34 ff.; Eugen Marbach, Markenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 116 ff. [nachfolgend: SIWR III/1]). Auch englische Zeichen können Gemeingut sein, wenn sie von einem erheblichen Teil der Abnehmerkreise verstanden werden (BGE 129 III 228 E. 5.1 "Masterpiece"; 108 II 488 f. E. 3 "Vantage"; Urteile des BVGer B 5484/2013 vom 22. Juli 2014 E. 2.3 "Companions"; B 3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 3 "Luminous").

E. 2.4

Slogans sind nicht unterscheidungskräftig, wenn sich ihre Sinnaussage im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, in allgemeinen oder gar banalen Redewendungen erschöpft, die jedermann so äussern würde, beziehungsweise in einem anpreisenden Qualitätshinweis, der ohne Zuhilfenahme der Fantasie verstanden wird, insbesondere wenn sie nur den Unternehmenszweck oder die Art der angebotenen Waren und Dienstleistungen beschreiben oder unmittelbar anpreisend wirken (Urteile des BGer 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 6.2 "We make ideas work"; 4C.431/2004 vom 2. März 2005 E. 2.2 "C'est bon la vie"; 4A.6/1998 vom 10. September 1998 E. 3 "Swissline"; Urteil des BVGer B 4822/2013 vom 13. August 2014 E. 2.3 "So what do I do with my money"; Ivan Cherpillod, Le droit suisse des marques, 2007, S. 62; Marbach, SIWR III/1, Rz. 412 f.; Willi, a.a.O., Art. 2 N. 82). Wirkt ein Slogan hingegen unbestimmt, da sich seine Aussage weder in einer Beschreibung der Waren und Dienstleistungen noch in deren reinen Anpreisung erschöpft, ist er unterscheidungskräftig (Urteile des BVGer B 684/2009 vom 24. Juni 2009 "Outperform.Outlast." E. 5; B 6850/2008 vom 2. April 2009 E. 6.4 "AJC presented by Arizona girls").

E. 2.5

Allerdings erschöpfen sich englische Slogans nicht schon damit in einem anpreisenden Qualitätshinweis und ermangeln sie nicht bereits dadurch der Unterscheidungskraft, dass spezialisierte Branchenkennerinnen und kenner sowie Fachleute mit hohen Englischkenntnissen eine Bedeutung in ihnen erblicken, die sich den Letztabnehmerinnen und -abnehmern mehrheitlich verschliesst. Gegenstand der Markenprüfung ist nicht das Verständnis spezialisierter Minderheiten, welche die Branche ohnehin besser kennen, sondern die Unterscheidungsfunktion der Marke und das Orientierungsvertrauen der Verkehrskreise auf dem betreffenden Markt (BGE 139 III 178 E. 2 "You"; 137 III 80 E. 2.2 "Hotelsterne"; 126 III 320 E. 6.b "Rivella/Apiella"). Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist die Auffassung spezialisierter Verkehrskreise und

Zwischenhändlerinnen und Händler zwar nach ständiger Rechtsprechung nicht aus den Augen zu verlieren, vor allem aber ist auf die Auffassung der Endabnehmerinnen und Abnehmer abzustellen, wenn diese die grösste Teilmenge bilden (vgl. Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007, S. 3; Willi, a.a.O., Art. 2 N. 41; Urteil des BVGer B 3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 "Luminous"). Im Folgenden ist daher erst zu bestimmen, an welche Abnehmerkreise sich das fragliche Produkt richtet (Urteil des BGer 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.3 f. "Wilson").

E. 3.1

Die Vorinstanz stützt sich in der angefochtenen Verfügung auf das Verständnis von "Fachleuten aus dem Bereich Medizin wie zum Beispiel (Augen-)Ärzte oder Apotheker". In der Beschwerdevernehmlassung hat sie diesen Kreis um Informatiker, Geschäftsführer, Optiker und Telematiker für die Dienstleistungen der Klasse 38 und um Optiker und Optometristen für die Dienstleistungen der Klasse 44 erweitert und dabei eingeräumt, dass im Übrigen auch "Durchschnittskonsumenten" von den Dienstleistungen angesprochen würden. Indessen lässt sich die Unterscheidungsfunktion der Marke nicht beurteilen, wenn nur nach besonders gut englischsprechenden Ausnahmen aus den Verkehrskreise gefragt wird, die Kreise als Ganzes aber nicht bestimmt werden (E. 2.4). Am Markt der (entgeltlichen) Information über Augenpflege, Kontaktlinsen und Linsenpflege bilden medizinische Fachleute nämlich weder mit Informatikern, Geschäftsführern oder Optikern noch mit Telematikern und Optometristen einen einheitlichen Verkehrskreis. Noch weniger sind in solchen Berufen, aufgrund ihrer sehr unterschiedlichen Voraussetzungen, ähnliche Englischkenntnisse zu erwarten. Liessen sich Markenprüfungen durch einen pauschalen Hinweis auf "Fachkreise" derart abkürzen, könnte auf die Bestimmung der Verkehrskreise verzichtet werden und wären etliche Wörter aus fremden und alten Sprachen vom Markenschutz auszuschliessen, obwohl die überwiegende Mehrheit der massgeblichen Verkehrskreise ihren Sinn nicht versteht (vgl. Urteil des BVGer B 7404/2006 vom 9. Oktober 2007 E. 10 "New Wave"). Zudem erscheint es vorliegend unwahrscheinlich und wird von der Vorinstanz nicht näher begründet, weshalb "Durchschnittskonsumenten", also jede "durchschnittliche" Konsumentin beziehungsweise jeder "durchschnittliche" Konsument und somit die Mehrheit aller Schweizer, regelmässig Online-Informationen über Augenpflege, Kontaktlinsen und Linsenpflege oder medizinische Auskünfte dazu als Dienstleistung nachfragen sollten. Da sie die massgeblichen Verkehrskreise nicht zutreffend bestimmt hat, handelte die Vorinstanz rechtsfehlerhaft, was die Beschwerdeführerin zurecht rügt.

E. 3.2

Als von Dritten erbrachte Dienstleistung werden Online-Informationen über Augenpflege, Kontaktlinsen und Linsenpflege in erster Linie von Kontaktlinsenträgerinnen und -trägern sowie von am Erwerb von Kontaktlinsen interessierten Personen, die als Konsumenten nicht notwendig dem Durchschnitt entsprechen, benötigt und nachgefragt. Sie setzen sich damit über Augenreizungen, -störungen und andere Risiken ins Bild, die von Kontaktlinsen hervorgerufen oder verstärkt werden können, sowie über Massnahmen zu ihrer Vermeidung und über das richtige Verhalten in Notfällen. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz erscheint es unwahrscheinlich, dass ohnehin fachkundige Augenärztinnen und -ärzte oder Webseitenspezialisten wie Telematiker, Informatiker und sogar Geschäftsführer ihr Fachwissen, das ganz andere Belange umfasst, über derartige Dienstleistungen zu erwerben suchen. Auch Optikerinnen und Optiker, die solche Informationen zur Beratung beim

Verkauf von Kontaktlinsen weitergeben, werden damit bereits von ihren Lieferanten (Kontaktlinsen-Produzenten) versorgt und bedürfen einer als eigenständige Dienstleistung erbrachten und mithin entgeltlichen Online-Information höchstens in seltenen Fällen. Mehr Interesse an entsprechenden Webseiten dürften deshalb Fach- und Hilfspersonen aus benachbarten Märkten haben, welche ihre Waren und Dienstleistungen mit Kontaktlinsen kombinieren möchten, wobei Augenreizungen zu vermeiden sind; zum Beispiel Personen der Chemie (Farben, Lacke, Reinigungsmittel), Industrie (Dämpfe), der Schönheitsindustrie (Kosmetik, Scheinwerferlicht), aus dem Bereich der Pflege, Personen aus exponierten Berufen oder aus der Welt des Sports, der Sportbekleidung und Sportartikelherstellung (Helme, Masken, Brillen). Von solchen Personen können im Regelfall, ausserhalb ihrer Wissenschaft, nur durchschnittliche Englischkenntnisse erwartet werden.

E. 4.1

"Performance driven by science" verbindet die englischen Substantive "performance" (Leistung, Darbietung) und "science" (Wissenschaft) ohne stilistische Auffälligkeit nach den Regeln der englischen Syntax durch die Phrase "driven by" (gesteuert durch).

"Performance" und "science" werden in der Werbe- und Alltagssprache im Zusammenhang mit technischen Geräten, Forschung und Kunst ("performing arts" = Kunstgewerbe) verhältnismässig häufig auf Englisch und teilweise zudem als Lehnwörter in deutschen Texten verwendet (Brockhaus Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 2011, S. 1126

"Performance"). Beide Vokabeln zählen zum englischen Grundwortschatz (Langenscheidt Premium Schulwörterbuch Englisch-Deutsch, 2009, S. 485, 576 mit

Grundwortschatz-Markierung). Auf Französisch haben sie dieselbe Schreibweise und, entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin, im Wesentlichen die gleiche Bedeutung (Le nouveau Petit Robert, 2007, S. 1860, 2327). Der Sinn dieser Wörter, wie auch der Präposition "by", wird vom angesprochenen Publikum mit durchschnittlichen Englischkenntnissen verstanden, was die Beschwerdeführerin nicht substantiiert bestreitet. Ob im konkreten Fall eine "performance" des angesprochenen Dienstleistungsnehmers oder aber eine solche des Markeninhabers und Erbringers gemeint ist, bleibt angesichts der möglichen Sinnzusammenhänge offen (vgl. vorstehend, E. 3). Wer die Sloganaussage als Ganzes versteht, erkennt in jedem Fall ohne Zuhilfenahme der Fantasie, dass damit direkt oder indirekt ein Nutzen und eine grosse Wirksamkeit der mit der Marke gekennzeichneten Dienstleistung hervorgehoben und zugleich kausal auf zugrundeliegende, wissenschaftliche Erkenntnisse oder Forschungsarbeiten zurückgeführt wird.

E. 4.2

Der Beschwerdeführerin ist zwar einzuräumen, dass das englische Partizip "driven" nicht zum Grundwortschatz und allgemeinen Sprachwissen zählt und dass die blosses Kenntnis seiner Grundform "to drive" (fahren) die Angesprochenen höchstens zu einem Missverständnis verleiten würde. In der Tat setzt das sinnübertragene Verständnis von "driven by" eine grössere Spracherfahrung voraus als von den angesprochenen Kreisen im Regelfall erwartet werden kann, zumal die Angesprochenen einen Slogan in der Regel nicht genau übersetzen, sondern auf der "Ebene emotionaler Assoziationen" stehen bleiben (Ursina Kellerhals, "There's no better way to fly." Die Wirkung englischer Slogans in der Deutschschweizer Anzeigenwerbung, 2008, S. 193). Die Beschwerdeführerin folgert daraus, der Slogan werde als Ganzes nicht verstanden. In der Tat wäre das Verständnis des Slogans als Ganzes bei den Verkehrs- und insbesondere den Abnehmerkreisen weitergehend abzuklären gewesen, worauf die Vorinstanz verzichtet hat. Indessen erweisen

sich solche Abklärungen im vorliegenden Fall als unnötig, da der Kausalbezug zwischen Wissenschaft und Leistung, der die Hauptaussage der Marke bildet, auch im Fragment "performance [...] by science" bereits naheliegt und ohne Fantasiaufwand verstanden wird. Das Wort "driven" ergänzt die zu prüfende Marke zwar durch ein sprachkorrektes und bildhaftes, für das Gesamtverständnis aber insoweit entbehrliches Element. Es rechtfertigt den von der Beschwerdeführerin gezogenen Rückschluss daher nicht. Die angesprochenen Verkehrskreise werden den Sinn "Leistung durch Wissenschaft" ("Leistung gesteuert durch Wissenschaft") des Slogans darum auch als Ganzes oder zumindest im Wesentlichen verstehen.

E. 4.3

Da der Slogan offenlässt, um welche Leistung, welche Wissenschaft oder Erkenntnis es dabei geht, erweist er sich zwar als unbestimmt. Zudem kann "performance" im Kontext bestimmter Verwendungsformen von Kontaktlinsen, zum Beispiel an einer Modeschau oder im Theater, anstelle einer technischen Leistung auch die wissenschaftlich verbesserte Darbietung einer Person bezeichnen. Dadurch würde der Kausalbezug zur Wissenschaft noch weiter ausgedehnt und der Slogan noch unbestimmter. Inhaltliche Unbestimmtheit bekräftigt indessen nur bei einer objektiv-sachlichen Sinnaussage und nicht auch bei einer klar anpreisend wirkenden Aussage der Marke ihre Unterscheidungskraft (vgl. E. 2.3). Während die angesprochenen Verkehrskreise bei objektiven, aber unbestimmt wirkenden Aussagen eher zögernd-perplex reagieren, wird der notwendige Bezug zu den angemeldeten Waren und Dienstleistungen bei werbenden Übertreibungen und marktschreierischen Andeutungen ohne Weiteres als Stilmittel der positiven Selbstdarstellung verständlich (BGE 129 III 228 E. 5.1 "Masterpiece"; Urteile des BGE 4A.1/2005 vom 8. April 2005 E. 2.5 "GlobalePost"; 4A.5/2004 vom 25. November 2004, E. 3 "Firemaster"). Da die anpreisende Aussage des Slogans vorliegend trotz seiner unbestimmten Bedeutung klar erkennbar ist, erweist sich die Marke im Gesamteindruck gegenüber den angemeldeten Dienstleistungen als nicht unterscheidungskräftig, was die Vorinstanz im Resultat richtig erkannt hat.

E. 5

Die Beschwerdeführerin macht sodann geltend, ihre Marke sei mit anderen Sloganmarken vergleichbar, welche die Vorinstanz eingetragen hat, darunter den Slogans: "Performance through people", "High performance. Delivered.", "Clean performance technology", "Swiss performance by Juvena", "Income driven (by design)", "Driven by cab", "Driven by respect", "Driven by possibility", "Driven to perform (fig.)" und "The power of science".

E. 5.1

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"). Ein solcher Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht besteht, wenn eine Behörde nicht nur in einigen Fällen, 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; Urteile des BVGer B 3036/2011 vom 5. Dezember 2011 E. 4 "Swissair"; B 3541/2011 vom 17. Februar 2012 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 (Urteile des BVGer B 2655/2013 E. 6.2; B 3792/2011 vom 23. August 2012 E. 7.1 "Fiducia").

E. 5.2

Soweit die Beschwerdeführerin sich auf Gesamtrefferzahlen von Eintragungen mit "performance" oder "science" im Schweizer Markenregister beruft und dabei auch gelöschte Marken und mit Wort-Bild- und kennzeichnungskräftigen Wortelementen kombinierte Marken mitzählt, lässt sich keine ständige Praxis der Vorinstanz daraus ableiten. Parallelen des vorliegenden Falls, die eine ständige Praxis der Vorinstanz indizieren, bilden zwar die Sloganismarken "Performance through people", "High performance. Delivered.", "Clean performance technology" und "The power of science", die aber alle vor 2007 veröffentlicht worden sind, worauf die Vorinstanz zurecht hinweist und was die Annahme nahelegt, dass die Eintragungspraxis seither konsequent strenger geworden ist. Demgegenüber setzen die Vergleichszeichen "Income driven (by design)", "Driven by cab", "Driven by respect", "Driven by possibility" und "Driven to perform (fig.)" einerseits sowie die für Kontaktlinsen, Kontaktlinsenmittel und damit zusammenhängende Waren und Dienstleistungen eingetragene Slogans "More Moisture by design", "A new state of Hydration", "Intelligence meets the eye", "Sharing one vision" und "Seeing you in all we do" andererseits einen unterschiedlichen Akzent auf die Präposition "driven" beziehungsweise eine andere Beurteilung der Verständlichkeit als Gesamtaussage des Slogans voraus und lassen sich insoweit nicht mit der Anmeldung der Beschwerdeführerin vergleichen, als dass sich eine ständige Praxis der Vorinstanz dazu feststellen liesse. Ein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht besteht daher nicht. Die Beschwerde ist damit abzuweisen und die angefochtene Verfügung zu bestätigen.

E. 6

Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens 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 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Da es sich um eine Streitigkeit mit Vermögensinteresse der Marke handelt, bemisst sich die Gerichtsgebühr nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes 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 werden darf (BGE 133 III 490, E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigen Wert der Marke. Die auf Fr. 2'500.- festzusetzenden Gerichtskosten sind der Beschwerdeführerin aufzuerlegen und der von ihr geleistete Kostenvorschuss ist zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden.

E. 7

Es ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1, 3 VGKE).

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