

# **BVGer B-4663/2013 vom 2. Dezember 2014**

Bundesverwaltungsgericht, 2014-12-02, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-4663\\_2013](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-4663_2013)

FR: TAF B-4663/2013 du 2 décembre 2014

IT: TAF B-4663/2013 del 2 dicembre 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 durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung 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 Art. 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen auch vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

### **E. 2.1**

Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Deutschland. Nach Art. 9sexies Abs. 1 Bst. a des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4) findet in den Beziehungen zwischen Staaten, die - wie Deutschland und die Schweiz - Vertragsparteien sowohl des MMP als auch des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung (MMA, SR 0.232.112.3) sind, nur das MMP Anwendung.

### **E. 2.2**

Eine Schutzverweigerung hat die Schweiz dem Internationalen Büro gemäss Art. 5 Abs. 2 Bst. a MMP i.V.m. Art. 5 Abs. 2 Bst. b MMP vor Ablauf von 18 Monaten mitzuteilen. Die Vorinstanz hat diese Frist vorliegend mit der provisorischen Schutzverweigerung vom 14. Mai 2012 eingehalten.

### **E. 2.3**

Gemäss Art. 5 Abs. 1 MMP darf ein Verbandsland einer international registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung (PVÜ, SR 0.232.04) genannten Bedingungen die Eintragung in das nationale Register verweigert werden kann. Das trifft namentlich dann zu, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur 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 des Landes, in dem der Schutz beansprucht wird, üblich sind (Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ). Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11). Lehre und Praxis zu diesen Normen können damit herangezogen werden (BGE 128 III 454 E. 2 "Yukon" mit Hinweis auf BGE 114 II 371 E. 1 "Alta Tensione").

### **E. 3**

Marken, die zum Gemeingut gehören, sind vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht für die Waren und Dienstleistungen im Verkehr durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden (Art. 2 Bst. a MSchG).

#### **E. 3.1**

Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, denen die für eine Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (RKGE in: sic! 2003 S. 495 ff. E. 2 "Royal Comfort"; Christoph Willi, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 34; Eugen Marbach, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009, N. 247). Zu Letzteren gehören u.a. beschreibende Angaben. Diese nehmen unmissverständlich Bezug auf den Kennzeichengegenstand, indem sie eine direkte Aussage über bestimmte Eigenschaften oder die Beschaffenheit der zu kennzeichnenden Ware oder Dienstleistung machen. Es handelt sich insbesondere um Angaben, die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Gebrauchszweck, Wirkung, Wert, Ursprungsort oder Herstellungsort aufgefasst zu werden (BGE 128 III 447 E. 1.5 "PREMIERE", BGE 118 II 181 E.3b "DUO" mit Hinweisen). Als Gemeingut schutzunfähig sind auch Zeichen, die sich in allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (Urteil des Bundesgerichts 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 "we make ideas work", BGE 129 III 225 E. 5.1 "Masterpiece I").

#### **E. 3.2**

Der Umstand, dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen hindeuten, macht ein Zeichen aber 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 relevanten Verkehrskreise ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand an Phantasie zu erkennen ist (BGE 128 III 447 E. 1.5 "PREMIERE", BGE 127 III 160 E. 2b/aa "Securitas", Urteile des Bundesgerichts vom 23. März 1998 in sic! 1998 S. 397 E. 1 "Avantgarde" und vom 10. September 1998 in sic! 1999 S. 29 E. 3 "Swissline").

#### **E. 3.3**

Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Dabei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Eine Eintragung kann bereits dann verweigert werden, wenn das Zeichen in einem einzigen Sprachgebiet der Schweiz als beschreibend verstanden wird (BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller", BGE 128 III 477 E. 1.5 "PREMIERE", BGE

127 III 160 E. 2b.aa "Securitas"). 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. 3.4**

Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zusammengesetzten Zeichen ist zunächst der Sinn der einzelnen Bestandteile zu ermitteln und dann zu prüfen, ob sich aus ihrer Verbindung im Gesamteindruck ein die Ware oder Dienstleistung beschreibender, unmittelbar verständlicher Sinn ergibt (RKGE in sic! 2003 S. 495 E. 2 "Royal Comfort"; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-804/2007 vom 4. Dezember 2007 E. 2 "Delight Aromas [fig.]" und B-5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2 "Peach Mallow").

#### **E. 3.5**

Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind im Bereich der Zeichen des Gemeingutes Grenzfälle einzutragen und die endgültige Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen (BGE 130 III 328 E. 3.2 "Swatch-Uhrband", BGE 129 III 225 E. 5.3 "Masterpiece I").

#### **E. 4**

Um zu prüfen, ob die Marke "XPRO" dem Gemeingut zuzurechnen ist, sind als erstes die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Im Zusammenhang mit den registrierten Dienstleistungen *fongicides à usage agricole* bestehen diese einerseits aus Landwirten, Weinbauern oder Umweltingenieuren und somit einem Fachpublikum, andererseits ist nicht ausgeschlossen, dass auch ein Durchschnittskonsument mit einem Hobby- oder Schrebergarten Produkte zur landwirtschaftlichen Nutzung nachfragt.

#### **E. 5**

Die Vorinstanz macht geltend, dass die strittige Marke "XPRO" als "extra professionell" verstanden würde und daher beschreibend und anpreisend sei, weshalb ihr keine Unterscheidungskraft zugeschrieben werden könne. Die Beschwerdeführerin erläutert demgegenüber, dass der Buchstabe X keineswegs nur als Abkürzung für "extra" angesehen werden könne, sondern eine Vielzahl von Bedeutungen habe. Ebenso habe die Abkürzung PRO nicht nur die Bedeutung professionell, sondern bedeute nebst anderem auch "für" i.S. des Gegenteils von contra. Eine Marke ist beschreibend und ohne Unterscheidungskraft, wenn sie unmissverständlich und direkt Bezug auf eine Eigenschaft der Waren und Dienstleistungen nimmt, für welche sie eingetragen ist (vgl. E. 3.1 oben). Es muss daher in einem ersten Schritt geklärt werden, ob die strittige Marke überhaupt einen Sinngehalt hat, welcher auf die Waren bezugnehmen könnte.

#### **E. 5.1**

Die Marke "XPRO" ergibt als ein einziges Wort gelesen keinen direkten Sinn. Einen möglichen Sinngehalt könnte am ehesten durch eine Unterteilung in zwei Bestandteile, nämlich "X" und "PRO", erlangt werden. Der Buchstabe X könnte dabei tatsächlich, wie die Vorinstanz ausführt, als Abkürzung für das Wort extra angesehen werden. Allerdings ist dieser Schluss mitnichten zwingend. Einerseits muss hierzu festgehalten werden, dass es bereits einer gewissen gedanklichen Anstrengung bedarf, dem Buchstaben X eine Bedeutung im Sinne einer Abkürzung für ein Wort zuzuordnen, zum anderen muss berücksichtigt werden, dass der Buchstabe X für eine grosse Vielzahl von Bedeutungen stehen kann. Denkbar wäre so auch die Bedeutung eines Multiplikators, als mathematische Variable, die römische Zahl zehn oder eine Abkürzung für die englischen Wörter cross oder

exchange. Selbst wenn nun ein Abnehmer den gedanklichen Schritt machen würde, aus dem Buchstaben X eine Abkürzung für ein anderes Wort zu erkennen, drängt sich im Zusammenhang mit den vorliegend relevanten Waren fungicides à usage agricole keine eindeutige Bedeutung des Buchstabens X auf. Der Zusammenhang zwischen dem Buchstaben X und der Bedeutung "extra" geht vorliegend nicht über eine Assoziation oder Anspielung hinaus und hat daher nicht die nötige Intensität, um als beschreibend oder anpreisend zu gelten. Entsprechend kann der Markenbestandteil "X" nicht als dem Gemeingut zugehörig angesehen werden.

### **E. 5.2**

Der zweite Markenbestandteil "PRO" wird von der Vorinstanz ebenfalls als qualitativ beschreibend angesehen, da er insbesondere im französischsprachigen Raum als Abkürzung für "professionnel" angesehen werde. In der Tat wird das Wort pro im Französischen als Abkürzung i.S.v. "Profi" verstanden (Le Petit Robert, Paris 2012; Langescheidt e Wörtberbuch Französisch-Deutsch 5.0). Es wird allerdings auch als Präfix in der Bedeutung von "dafür" verwendet, bspw. im Wort proarabe als proarabisch oder im Wort progouvernemental als regierungsfreundlich (Langescheidt e Wörtberbuch Französisch-Deutsch 5.0) sowie in den Zeichen Pro-Senectute oder Pro-Specie Rara. Weiter wird das Wort pro auch als Zuteilungspräposition i.S.v. "pro Kopf" verwendet. Im Zusammenhang mit den relevanten Waren erscheint aber lediglich die Bedeutung "professionell" einen Sinn zu ergeben. Eine Zuteilung oder ein Dafür-Halten kann ohne ein weiteres, dem "pro" nachgestellten Wort, nicht erkannt werden. Auch weitere mögliche Bedeutungen, wie etwa Ja-Stimme oder Prostituierte, wie sie die Beschwerdeführerin geltend macht, stehen mit den beanspruchten Waren in keinem Zusammenhang. So hat auch das Bundesgericht festgestellt, dass das Wort pro als eine anpreisende Angabe wie "professionell hergestellt" oder "für professionelle Anwendungen genügend" verstanden werde und das Wort professionell in diesem Sinne eine besondere Qualität verspreche (Urteil des Bundesgerichts vom 28. Februar 2011 in sic! 2011 S. 437 E. 3.3.3 "Proled [fig.]").

### **E. 5.3**

Gegen diese Ausführungen macht die Beschwerdeführerin geltend, dass selbst wenn das Wort pro im Sinne von "professionell" verstanden würde, keine anpreisende Angabe vorläge, da die relevanten Waren für die landwirtschaftliche Nutzung eingetragen seien, was implizit einen Abnehmerkreis von professionellen Nutzern voraussetze, da keine Unterscheidung zwischen professionellen und unprofessionellen Landwirten gemacht werden könne. Die Beschwerdeführerin verkennt dabei allerdings, dass Produkte zur landwirtschaftlichen Nutzung wie etwa Dünger oder Fungizide durchaus auch von nichtprofessionellen Abnehmern wie Hobbygärtner oder Besitzer von Schrebergärten nachgefragt werden können, da diese ebenfalls ein Interesse an möglichst gut gedeihenden Pflanzen haben. Insofern muss durchaus davon ausgegangen werden, dass die relevanten Waren professionelle und nichtprofessionelle Abnehmer haben. Es besteht sogar Grund zur Annahme, dass gerade Amateure in der Bezeichnung professionell eine sich vom Durchschnitt qualitativ abhebende Bezeichnung erblicken und diese Bezeichnung somit eine anpreisende Wirkung hat.

### **E. 6**

In einer Gesamtbetrachtung der einzelnen Markenteile muss nun festgestellt werden, ob der Marke "XPRO" Unterscheidungskraft zukommt. Die Verbindung der Abkürzung PRO mit dem Einzelbuchstaben X zur Bezeichnung "XPRO" ergibt einen Ausdruck, welcher nicht dem lexikalischen Sprachsatz entnommen ist. Zwar können auch neue Wortschöpfungen Gemeingut bilden, wenn ihr Sinn für die betroffenen Verkehrskreise auf der Hand liegt, ist dies allerdings nicht der Fall, können solche Zeichen als Marke zugelassen werden (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3643/2008 vom 15. Juli 2009 E. 10 "RepXpert"; RKGE in sic! 2000 S. 703 E. 6 "M Power"). Vorliegend ist wohl der Zeichenbestandteil "PRO" anpreisend, die Bedeutung des Einzelbuchstabens X ist allerdings zweifelhaft und ruft weder bei einem Fachpublikum noch beim Durchschnittskonsumenten einen klaren Sinngehalt hervor, weshalb der Buchstabe X weder beschreibend noch anpreisend ist. Dem Zeichen "XPRO" kann daher die markenrechtliche, minimal erforderliche Kennzeichnungskraft nicht abgesprochen werden. Im Übrigen besteht an der Wortneuschöpfung kein Freihaltebedürfnis.

#### **E. 7**

Es lässt sich daher festhalten, dass das hinterlegte Zeichen für die Waren fongicides à usage agricole in Klasse 5 schutzfähig ist. Damit erübrigt sich eine Beurteilung der weiteren Rügen der Beschwerdeführerin. Die Beschwerde ist gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, der internationalen Registrierung Nr. 1'075'464 "XPRO" für die registrierten Waren der Klasse 5 in der Schweiz definitiv Schutz zu gewähren.

#### **E. 8.1**

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. 8.2**

Der obsiegenden Beschwerdeführerin ist eine Parteientschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten des Beschwerdeverfahrens zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote festzusetzen. Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung aufgrund der Akten für die notwendig erwachsenen Kosten fest (Art. 14. Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im vorliegenden Fall erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.- (exkl. MWST) als angemessen. Der Mehrwertsteuer unterliegen die im Inland durch steuerpflichtige Personen gegen Entgelt erbrachte Leistungen. Als Ort der Dienstleistung gilt der Ort, an dem die Empfängerin der Dienstleistung den Sitz ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit hat (Art. 8 Abs. 1 des Mehrwertsteuergesetzes vom 2. September 1999 [MWSTG, SR 641.20] i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG). Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Leverkusen, Deutschland. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 8 Abs. 2 MWSTG liegt nicht vor. Die Beschwerdeführerin ist für die Parteientschädigung nicht MWST-pflichtig, weshalb die Parteientschädigung exklusive MWST aufzufassen ist.

#### **E. 8.3**

Besteht keine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64. Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995

über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR. 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenregisters, beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf erliess sie die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und kassierte sie auch in eigenem Namen die dafür vorgesehene Gebühr. Die Vorinstanz ist darum zur Zahlung der Parteientschädigung zu verpflichten.

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