

BVGer B-4822/2013 vom 13. August 2014

Bundesverwaltungsgericht, 2014-08-13, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-4822_2013

FR: TAF B-4822/2013 du 13 août 2014

IT: TAF B-4822/2013 del 13 agosto 2014

Regeste

Absolute Ausschlussgründe

Erwägungen

E. 1.1

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). 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).

E. 1.2

Als Eventualbegehren beantragt die Beschwerdeführerin, ihre Marke mit dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zu genehmigen, das sie schon mit Eingabe vom 14. März 2013 gegenüber der Vorinstanz beantragt hat. Sie übersieht, dass die Vorinstanz diese Änderung im Einleitungssatz ihrer Festhaltung vom 13. Juni 2013 gutgeheissen und in der angefochtenen Verfügung auf jene Festhaltung Bezug genommen hat. Die geänderte Formulierung ist darum Teil der strittigen Verfügung und bereits mit dem Hauptbegehren zu prüfen. Die Beschwerdeführerin hätte die von ihr bereinigte Waren- und Dienstleistungsliste im vorinstanzlichen Verfahren wieder zurückziehen und eine neue, beschwerdefähige Verfügung verlangen müssen um mit ihrer Beschwerde am ursprünglichen Wortlaut festzuhalten. Auf Grundlage der Verfügung vom 30. Juli 2013 lässt sich der Streitgegenstand, selbst wenn das Eventualbegehren den ursprünglichen Wortlaut verlangte, nicht mehr ausweiten (André Moser/ Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 2. Aufl., Basel 2013, Rz. 2.8 f., 2.213; René Rhinow/ Heinrich Koller/Christina Kiss/Daniela Turnherr/Denise Brühl-Moser, *Öffentliches Prozessrecht*, 2. Aufl., Basel 2010, Rz. 988). Das Eventualbegehren wird darum schon mit dem Hauptbegehren geprüft.

E. 2

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", BGE 119 II 475 E. 2c "Radion/ Radomat").

E. 2.1

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, Werbesprache, 6. Aufl. Tübingen 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 Bundesverwaltungsgerichts 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 Bundesgerichts vom 12. März 1991, veröffentlicht in: Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht [SMI] 1992/1, S. 47 f. "Speak for yourself"; Urteil des EuGH vom 21. Januar 2010 in der Rechtssache C-398/08 P 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. 2.2

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 Bundesverwaltungsgerichts B-3528/ 2012 vom 17. Dezember 2013 E. 2.1 "Venus"; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 17. Februar 2003, sic! 2003, S. 495 E. 2 "Royal Comfort"; Christoph Willi, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N 34 ff.; Eugen Marbach, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, [zit. SIWR III/1], Rz. 116 ff.). Auch englische Zeichen können Gemeingut sein, wenn sie von einem erheblichen Teil der Abnehmerkreise verstanden werden (BGE 129 III 228 E. 5.1 "Masterpiece"; BGE 108 II 488 f. E. 3 "Vantage"; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 3 "Luminous").

E. 2.3

Slogans sind unterscheidungskräftig, wenn sich ihre Sinnaussage im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, weder in allgemeinen oder gar banalen Redewendungen erschöpft, die jedermann so äussern würde, noch 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 (Urteile des Bundesgerichts 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"; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1561/2011 vom 28. März 2012 E. 4.3 "Together we'll go

far", B-8557/2010 vom 19. März 2012 E. 4.2 und 7.3 "We care about eyecare", B-8240/2010 vom 27. Februar 2012 E. 3.3 "Aus der Region. Für die Region."; Ivan Cherpillod, *Le droit suisse des marques*, Lausanne 2007, S. 62; Marbach, *SIWR III/1*, Rz. 412 f.; Willi, a.a.O., Art. 2, Rz. 82). Auch an Slogans kann sodann ein Freihaltebedürfnis bestehen, wenn sie unentbehrlich sind und für den geschäftlichen Verkehr freigehalten werden müssen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1561/2011 vom 28. März 2012 E. 4.3 "Together we'll go far", B-8557/2010 vom 19. März 2012 E. 4.3 "We care about eyecare", B-8240/2010 vom 27. Februar 2012 E. 3.3 "Aus der Region. Für die Region.", mit Hinweis auf das Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 6.3 "We make ideas work", und das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 7442/2008 vom 18. Mai 2007 E. 2.3 "Feel'n Learn/See'n Learn"; vgl. auch Marbach, *SIWR III/1*, Rz. 259). Wirkt ein Slogan hingegen unbestimmt, da sich seine Aussage weder in einer Beschreibung der Waren und Dienstleistungen noch in deren Anpreisung erschöpft, ist er unterscheidungskräftig (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts 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. 3.1

Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist, ohne dabei die Auffassung spezialisierter Verkehrskreise oder Zwischenhändlerinnen und -händler aus den Augen zu verlieren, besonders die Auffassung der Endabnehmer und -abnehmerinnen massgebend, 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 Bundesverwaltungsgerichts B 3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 Luminous). Im Einzelfall ist somit zu bestimmen, an welche Abnehmerkreise sich das fragliche Produkt richtet (Urteil des Bundesgerichts 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.3 f. Wilson).

E. 3.2

Die vorliegend beanspruchten Dienstleistungen umfassen Marktanalysedienste für Anleger sowie gewisse Unternehmensverwaltungsdienstleistungen in Klasse 35 und verschiedene Anlage- und Kapitalverwaltungsdienstleistungen in Klasse 36. Einige Dienstleistungen werden besonders von spezialisierten Kreisen, nämlich Unternehmen und Fachleuten der Finanzbranche, Verwaltungsdienstleistungen von Fachleuten aus Grossunternehmen, nachgefragt. In diesen Verkehrskreisen hat sich Englisch als Verkehrssprache etabliert, so dass im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung erhöhte Englischkenntnisse vorausgesetzt werden können. Die übrigen beanspruchten Dienstleistungen in Klasse 36 werden auch von privaten hiesigen Anlegern nachgefragt, welchen zumindest der englische Grundwortschatz geläufig ist (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1561/2011 vom 28. März 2012 E. 6 Together we'll go far, B-3394/ 2007 vom 29. September 2008 E. 4.1 Salesforce.com).

E. 4.1

Beschwerdeführerin und Vorinstanz gehen übereinstimmend davon aus, auf deutsch sei "so what do I do with my money" etwa mit: "Also, was mache ich mit meinem Geld [?]" zu übersetzen. Strittig ist zwischen ihnen aber, ob die Marke mit diesem Sinngehalt für die angemeldeten Dienstleistungen unterscheidungskräftig sei. Die Beschwerdeführerin macht hierzu insbesondere geltend, die Satzkonstruktion sei auf englisch ungebräuchlich und falsch. Dieses Argument ist vorab zu prüfen.

E. 4.2

Die Beschwerdeführerin begründet ihre Schlussfolgerung, die Marke widerspreche den Regeln englischer Grammatik, nicht mit anglistischer Fachliteratur, sondern mit Versuchen einer Rückübersetzung durch Übersetzungsmaschinen und der Tatsache des fehlenden Fragezeichens trotz eindeutiger Frageform. Ihre Ausführungen gehen insofern an der Sache vorbei, als es für die Beurteilung nur im Kontext der Geläufigkeit am Markt und des Verständnisses der Marke durch die Verkehrskreise auf grammatikalische Originalität oder Unregelmässigkeiten ankommt (vgl. E. 2.3). Regelkonformität dient nur als Anhaltspunkt für die Entbehrlichkeit und adäquate Interpretation des Zeichens. Darüber hinaus ist eine hypothetische Auswahl an Möglichkeiten, wie die Sinnaussage der Marke sonst formuliert werden könnte, nicht relevant.

E. 4.3

Die strittige Marke wird sowohl von gut englischsprechenden Fachkreisen wie auch von durchschnittlich fremdsprachlichen Konsumentenkreisen (vgl. E. 3) ohne Zuhilfenahme der Fantasie als gesprochenes Alltagsenglisch verstanden, das dem angesprochenen Kunden als offene Frage in den Mund gelegt wird. Weder soll er damit ein konkretes Ziel ausdrücken, noch eine bevorstehende Investition ankündigen oder wird der Slogan als rhetorische Frage mit bereits bekannter Antwort (Janich, a.a.O., S. 197) verstanden. Absichtslos offen und spielerisch orientiert er vielmehr allgemein über das Geschäftsfeld "Geldangelegenheiten" der Beschwerdeführerin. Es handelt sich um einen ungewöhnlichen, da nicht direkt anpreisenden Slogan, weil die Frageform kein Garantieverprechen ausdrückt, wie es bei Slogans sonst oft der Fall ist (im Gegensatz zu Werbetexten wird das Fragezeichen in Slogans selten verwendet; vgl. Janich, a.a.O., S. 245). Vielmehr wirkt die aus acht Wörtern gebildete Marke durch die Kombination des Füllworts "so,..." mit der etwas gespreizten Frageform "do I do" und dem allgemeinen Verb "to do with" (anstelle eines spezifischeren und kürzeren Ausdrucks für den Umgang mit Geld, wie "to use", "to spend", "to invest" etc.) und ihrer vagen Sinnaussage wenig spezifisch und etwas pathetisch.

E. 4.4

Schliesslich ist in einer wertenden Abwägung zu entscheiden, ob sich die Marke mit ihrer zentralen Sinnaussage "Geldangelegenheiten", der sie wenig hinzufügt, in einer banalen Redewendung erschöpft oder durch einen fantasiehaften Gehalt über eine solche hinausgeht. Auch wenn der Slogan die gekennzeichneten Dienstleistungen weder näher beschreibt noch anpreist, sondern durch die "ich"-Form des Adressaten spielerisch wirkt, lässt er ohne Weiteres ein begriffsnahes Angebot von Investmentgeschäften; Finanzverwaltungs- und Finanzberatungsdienstleistungen; Anlageberatung; finanziellem Risikomanagement; Effektenhandelsdienstleistungen im Bereich Aktien von Kapitalanlagegesellschaften; Diensten im Bereich von Investitionen in Anlagefonds, nämlich Finanzforschungs- und Finanzberatungsdienstleistungen; Handel mit Anlagefonds und Finanzforschungs- und Finanzberatungsdienstleistungen; Vermögensverwaltung; Vermögensbewertung; Anlagedienstleistungen, nämlich Verwaltung und Handel im Bereich von Effekten, Anleihen, Optionen, Rohstoffen, Futures und anderen Sicherheiten und beim Anlegen von Vermögen Dritter; Anlageberatungsdiensten; Analyse von Finanzanlagen; Kapitalinvestitionen; Finanzinvestitionen im Immobilienbereich; Beratung zu steuerlichen Bewertungen und bezüglich Steuerbewertungen; zur finanziellen Verwaltung von Immobilien und Trusts im Bereich von Anlagefonds; Finanzanalyse; Erstellen von Finanzberichten für Dritte und von Finanzanalysen in diesem

Zusammenhang; Bereitstellen von Finanzinformationen im Bereich von Anlagemöglichkeiten und Finanzanalysen; Anlagemanagement und Handel mit Aktien von Anlagegesellschaften oder anderen kollektiven Anlageinstrumenten, nämlich strukturierten Kreditprodukten und forderungsbesicherten Wertpapieren (Collateralized Debt Obligations, CDO's), durch Unternehmenskredite gesicherten, forderungsbesicherten Wertpapieren (Collateralized Loan Obligations, CLO's), Anlagefonds, Hedge Funds und variablen Versicherungsfonds; Online Finanzdienstleistungen, nämlich Geldtransfer- und Finanzanlagetransferdienstleistungen und Transaktionsdienstleistungen von Anlagevermögen; Finanzplanung und Finanzanalyse; Finanzmanagement und Finanzplanung; Handel mit und Verwaltung von börsengehandelten Fonds (exchange-traded funds) erwarten, für welche die Marke deshalb nicht unterscheidungskräftig wirken kann (zur "Unbestimmtheit" des Sinngehalts einer Marke vgl. E. 2.3 hiervor). Ebenso naheliegend ist der Slogan für die an Geldanlage angrenzenden Dienstleistungen Bereitstellung von Informationen und Analysen bezüglich konjunktureller Marktdaten (Marktforschungsdienstleistungen); Erbringen von Marktforschungsdienstleistungen; Durchführung von Marktanalysen in Klasse 35. Anderes gilt für die Dienstleistungen Erbringen von Unternehmensdienstleistungen, nämlich Unternehmensverwaltung, Management, Berichterstattung, Verarbeitungs- und Analysedienste; Beratung im Bereich Unternehmensführung in Klasse 35, die mit Dienstleistungen der Geldanlage in keinen direkten Sinnzusammenhang gebracht werden. Hier reicht es für die Annahme einer beschreibenden Wirkung nicht aus, dass solche Dienstleistungen gegen Entgelt erbracht werden. Ein beschreibender Bezug fehlt vielmehr dem qualifizierten Umgang mit Geld, welchen der Slogan nahelegt, wenn damit Unternehmensverwaltungsdienstleistungen gekennzeichnet werden.

E. 4.5

Aus dem Vergleich der Marke mit den von der Beschwerdeführerin angeführten Voreintragungen lässt sich nichts anderes ableiten. Im Verhältnis zu den Wortmarken CH 560'936 "Follow the money" und CH 628'883 "The cybernetic money pump" erschöpft sich der Slogan "so what do I do with my money" im Zusammenhang mit einer Geldanlage in einem nahen Hinweis. Die bloße Erwähnung von "money" beschreibt Geldanlagen zwar nicht zwingend, wie die in den Klassen 35 und 36 eingetragenen Wortmarken CH 615'191 "Money talks, wealth whispers", CH 646'615 "Mobile money transfer" und die Wortmarke CH 640'204 "More sport for your money" illustrieren, diese Marken individualisieren die erbrachten Leistungen aber deutlicher als die hier strittige Marke. Wie die Wortmarke CH 638'199 "Time money balance" ist auch der vorliegende Slogan nicht als beschreibend für Geschäftsführung und Unternehmensverwaltung anzusehen.

E. 5

Die Beschwerde ist somit teilweise gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, die Markenmeldung Nr. 60356/2012 für Erbringen von Unternehmensdienstleistungen, nämlich Unternehmensverwaltung, Management, Berichterstattung, Verarbeitungs- und Analysedienste; Beratung im Bereich Unternehmensführung im Schweizerischen Markenregister einzutragen. Soweit weitergehend ist sie abzuweisen.

E. 6.1

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten im Umfang von insgesamt Fr. 2'500.- anteilmässig, im Verhältnis ihres Unterliegens, der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art.

63 Abs. 1 VwVG), und dem geleisteten Kostenvorschuss zu entnehmen. Dessen Restbetrag ist der Beschwerdeführerin zurückzuerstatten. Die Beschwerdeführerin obsiegt vorliegend ungefähr zu einem Zehntel. Ihr sind daher Kosten im Umfang von Fr. 2'250.- aufzuerlegen und ein Betrag von Fr. 250.- zurückzuerstatten.

E. 6.2

Überdies ist der Beschwerdeführerin eine anteilmässig reduzierte Parteientschädigung zuzusprechen. Fehlt eine 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 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 hat die Vorinstanz die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und unter Erhebung der dafür vorgesehenen Gebühr erlassen, weshalb ihr auch die Parteikosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen sind. Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).

E. 6.3

Die Beschwerdeführerin hat keine Kostennote ins Recht gelegt, weshalb die Parteientschädigung auf Fr. 420.- exkl. Mehrwertsteuer festzulegen ist.

E. 6.4

Die Mehrwertsteuer ist nur für Dienstleistungen geschuldet, die im Inland gegen Entgelt erbracht werden (vgl. Art. 18 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Mehrwertsteuer vom 12. Juni 2009 [Mehrwertsteuergesetz, MWSTG, SR 641.20]). Da die Beschwerdeführerin ihren Sitz im Ausland hat, ist davon auszugehen, dass die massgebende Dienstleistung nicht im Inland erbracht wurde (vgl. Art. 8 Abs. 1 MWSTG; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 8.5 Gallo/Gallay [fig.], B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 10.2 Zurcal/Zorcala).

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