

BVGer B-4848/2009 vom 14. April 2010

Bundesverwaltungsgericht, 2010-04-14, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-4848_2009

FR: TAF B-4848/2009 du 14 avril 2010

IT: TAF B-4848/2009 del 14 aprile 2010

Regeste

Absolute Ausschlussgründe

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht, und der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet. Durch die angefochtene Verfügung ist die Beschwerdeführerin besonders berührt und zur Beschwerde legitimiert. Auf die Beschwerde ist darum einzutreten.

E. 2.1

Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die zum Gemeingut gehören, vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr durchgesetzt haben.

E. 2.2

Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, denen die für die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: 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, 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 den Zeichen mit fehlender Unterscheidungskraft zählen u.a. Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Beschaffenheit, die Bestimmung, den Verwendungszweck, die Zeit der Erzeugung oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, für welche das Zeichen hinterlegt wurde (BGE 128 III 447 E. 1.5 *Prèmiere*; BGE 127 III 160 E. 2b/aa *Securitas*; RKGE in: sic! 2003 S. 495 E. 2 *Royal Comfort*, mit Verweis auf das Urteil des Bundesgerichts vom 23. März 1998 *Avantgarde*, in: sic! 1998 S. 397; vgl. auch Art. 6quinquies lit. b Ziff. 2 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 [PVÜ, SR 0.232.04]). 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).

E. 2.3

Der Umstand, dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen hindeuten, macht ein Zeichen aber nicht schon zum Gemeingut. Der gedankliche Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke für einen wesentlichen Teil der schweizerischen Markenadressaten ohne Zuhilfenahme der Fantasie zu erkennen ist (BGE 128 III 447 E. 1.5 Première; BGE 127 III 160 E. 2b/aa Securitas; Urteil des Bundesgerichts 4A_265/2007 vom 26. September 2007 E. 2.1 American Beauty).

E. 2.4

Setzt sich die Marke aus Wörtern einer anderen als einer schweizerischen Landessprache zusammen, so ist auf die Sprachkenntnisse der angesprochenen schweizerischen Verkehrskreise abzustellen. Die englische Sprache ist dem schweizerischen Durchschnittsverbraucher zumindest in den Grundzügen vertraut, so dass nicht nur einfache Wörter mit leicht verständlichem Sinngehalt, sondern auch komplexe Aussagen verstanden werden (Willi, a.a.O., Art. 2 N. 17). Englische Begriffe müssen mit anderen Worten berücksichtigt werden, sofern sie einem wesentlichen Teil der Bevölkerung unseres Landes bekannt sind (BGE 129 III 225 E. 5.1 Masterpiece; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-516/2008 vom 23. Januar 2009 E. 3 After hours; B-8371/2007 vom 19. Juni 2008 E. 5 Leader).

E. 2.5

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 die Dienstleistung beschreibender, unmittelbar verständlicher Sinn ergibt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-516/2008 vom 23. Januar 2009 E. 3 After hours; B-5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2 Peach Mallow). Dabei ist darauf zu achten, ob sich die Sinngehalte der Einzelwörter zunächst zu einem Gesamtsinn kombinieren und semantisch verbinden oder aber je einzeln auf die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen beziehen.

E. 2.6

Auf jeder Stufe dieser Sinnermittlung, sei es der Einzelwörter oder des Zeichens als Ganzem, können mehrere Sinngehalte zur Auswahl stehen. Diese Mehrdeutigkeit der Zeichen kann unter Umständen zur Schutzfähigkeit als Marke führen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-958/2007 vom 9. Juni 2008 E. 4.5 Post; B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 2.3 Total Trader; RKGGE in: sic! 2007 S. 269 E. 4 Royal). Vorausgesetzt wird, dass im konkreten Zusammenhang mit den gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen entweder ein nicht beschreibender Sinngehalt im Vordergrund steht und den beschreibenden Sinngehalt verdrängt (BGE 128 III 451 E. 1.6 Première; Urteil des Bundesgerichts 4A.1/2005 vom 8. April 2005, in: sic! 2005 S. 650 f. E. 2.3 Globale Post) oder keine der möglichen Bedeutungen dominiert (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7395/2006 vom 16. Juli 2007 E. 7 Projob; vgl. WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 90). An die Stelle einer bei abstrakter Betrachtung vorhandenen Mehrdeutigkeit eines Zeichens kann andererseits auch ein eindeutiger Sinn mit beschreibendem Charakter treten, wenn das Zeichen in Beziehung zu einer bestimmten Ware oder Dienstleistung gesetzt wird (Urteil

des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004, in: sic! 2005 S. 279 E. 3.3 Firemaster).

E. 3

Die strittigen Zeichen sind hinterlegt für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klasse 12 und richten sich sowohl an Fachleute als auch an Durchschnittskonsumenten. Dies sind vorliegend vor allem fahrfähige Erwachsene, die ein Fahrzeug für private oder berufliche Zwecke erwerben wollen und bei welchen somit auch eine entsprechende Aufmerksamkeit erwartet werden kann. Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft der Zeichen ist darum vom Verständnis dieser Durchschnittskonsumenten auszugehen.

E. 4

Die Beschwerdeführerin gibt zu bedenken, die Zeichen TRENDLINE bzw. COMFORTLINE liessen sich nicht ohne Weiteres in die Wortbestandteile TREND und LINE bzw. COMFORT und LINE zerlegen. Diese Annahme der Vorinstanz sei falsch, weil die Marken aus je einem einzigen Begriff bestünden. Soweit sich ein Zeichen in der Wahrnehmung der Verkehrskreise naheliegenderweise in zwei oder mehr verständliche Wortteile zerlegt, erfordert diese Aufgliederung keinen speziellen Gedankenaufwand, der der Qualifizierung des Zeichens als direkt beschreibend entgegenstehe (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7395/2006 vom 16. Juli 2007 E. 6 Projob). Vorliegend wird die Gliederung durch das in einem Begriff unübliche Zusammenstossen von drei Konsonanten, nämlich ND-L bzw. RT-L nahegelegt. Die strittigen Zeichen TRENDLINE und COMFORTLINE gliedern sich dadurch für aufmerksame Betrachter mit elementaren Englischkenntnissen ohne Weiteres in TREND, COMFORT und LINE. Diese haben ihren Ursprung in der englischen Sprache, existieren aber in fast gleicher Schreibweise auch auf Deutsch als "Trend", "Komfort" und "Linie", auf Französisch als "trend", "confort" und "ligne" und auf Italienisch als "trend", "conforto" und "linea". Der Abnehmer spaltet die Zeichen automatisch in Begriffe, die er kennt; übersetzt also TREND bzw. COMFORT und LINE je einzeln.

E. 5.1

Bei den Zeichenkombinationen TRENDLINE und COMFORTLINE handelt es sich damit um Wortneuschöpfungen, die je aus zwei Wörtern zusammengesetzt sind. Die englischen Zeichenelemente TREND bzw. COMFORT bedeuten "Bestrebung, Entwicklung, Entwicklungstendenz, Lauf, Neigung" bzw. "Behaglichkeit, Bequemlichkeit, Komfort, Liebesgabe, Trost". LINE wird ins Deutsche übersetzt mit "Linie (für Richtung oder für Strich), Falte, Gesichtszug, Zeile, Richtlinien, Art und Weise, Grenze" (Langenscheidts e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0). TREND, COMFORT und LINE sind aufgrund der Verbreitung der englischen Sprache und der Ähnlichkeiten der verwendeten Wörter mit ihren Entsprechungen in den schweizerischen Landessprachen für die massgeblichen Abnehmerkreise verständlich. Es kann davon ausgegangen werden, dass sie zum englischen Grundwortschatz des durchschnittlichen Fahrzeugkäufers gehören. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass die Sinngehalte TREND bzw. COMFORT und LINE sich zu einem Gesamtsinn kombinieren. LINE bezieht sich als Wortgruppe semantisch auf TREND bzw. COMFORT. Erst die Kombinationen TRENDLINE und COMFORTLINE ergeben einen Gesamtsinn in Bezug auf die Ware. Dieser ist im Folgenden zu erörtern.

E. 5.2

Mit dem Begriff "Komfort" wird allgemein eine gewisse besondere Annehmlichkeit einer Ware (z.B. Sitzkomfort) oder ihre Handhabung (z.B. Bedienungskomfort) ausgedrückt. Es handelt sich um eine direkte und auf zahlreiche Waren anwendbare Qualitätsangabe (RKGE in: sic! 1998 S. 476, Finn comfort). Diese Bedeutung liegt im Zusammenhang mit den in Frage stehenden Waren näher als die von der Beschwerdeführerin vorgeschlagenen weiteren Übersetzungen wie "Trost", "Tröstung" oder "Liebesgabe". So steht im Zusammenhang mit Kraftfahrzeugen und deren Teilen die Bedeutung "Bequemlichkeit oder Behaglichkeit" im Vordergrund. Auch im Zeichen "Trend" ist ein Beschaffenheitshinweis zu erkennen. Produkte, die mit diesem Zeichen versehen sind, sollen einer neuen Moderichtung oder Entwicklung entsprechen (Urteil des Bundesgerichts in: PMMBI 1984 S. 80 Trend). Es ist darum naheliegend, dass im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 12 an "die Richtung einer neuen modischen Entwicklung" gedacht wird und die anderen Bedeutungen wie "Bestrebung", "Lauf" oder "Neigung" in den Hintergrund rücken. Setzt man TRENDLINE bzw. COMFORTLINE in Bezug zu den angemeldeten Waren der Klasse 12, steht schliesslich auch der Bestandteil LINE naheliegenderweise für eine Produktlinie der angesprochenen Waren. Die weiteren Bedeutungen wie "Telefonlinie", "linienmässig verkehrende Transportmittel" oder "Linienführung" rücken in diesem Sachzusammenhang in den Hintergrund. Der Bundesgerichtsentscheid "Swissline", nach welchem das Zeichenelement LINE nicht nur die Vorstellung eines Angebotssortiments weckt, sondern auch die oben genannten Assoziationen wie "Telefonlinie", "linienmässig verkehrende Transportmittel" etc. aufruft, lässt sich darum nicht analog auf den vorliegenden Fall übertragen (Urteil des Bundesgerichts in: sic! 1999 S. 30 E. 4 Swissline). Denn wie die Vorinstanz richtig annahm, weist SWISS nicht so direkt auf eine Produktlinie hin, wie dies bei TREND und COMFORT der Fall ist. Diese sind aus diesem Grund auch mehrdeutiger. Vorliegend kann mithin davon ausgegangen werden, dass die Markenadressaten die Zeichen TRENDLINE bzw. COMFORTLINE ohne Zuhilfenahme der Fantasie im Sinne von "trendiger Produktlinie" bzw. "komfortabler Produktlinie" verstehen.

E. 5.3

Die Marken erweisen sich damit als nicht unterscheidungskräftig.

E. 6

Nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln (Art. 8 Abs. 1 BV). Die gleiche Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei rechtlich gleiche Sachverhalte unterschiedlich beurteilen (Willi, a.a.O., Art. 2 N. 28). Wegen der Problematik einer erneuten Beurteilung der Eintragungsfähigkeit einer Marke, die seit Jahren im Markenregister eingetragen ist, muss das Kriterium, wonach Sachverhalte "ohne Weiteres" vergleichbar sein müssen, restriktiv angewendet werden, zumal bereits geringfügige Unterschiede im Hinblick auf die Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Zeichens von grosser Bedeutung sein können (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-653/2009 E. 7.1 Express Advantage). Es muss sich für eine Vergleichbarkeit allerdings nicht um die gleichen Waren oder Dienstleistungen handeln (RKGE in: sic! 2004, S. 575 E. 8 Swiss Business Hub; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1710/2008 vom 6. November 2008 E. 4.1 Swistec). Ein Anspruch auf Eintragung eines Zeichens unter dem Titel der Gleichbehandlung besteht nur, wenn beim Präzedenzfall das Recht richtig angewendet worden ist. Weicht die Praxis in Einzelfällen vom Recht ab, kann aufgrund eines solchen Voreintrags kein Recht auf

Gleichbehandlung im Unrecht geltend gemacht werden. Der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht wird indessen ausnahmsweise anerkannt, wenn eine ständige gesetzeswidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 Firemaster; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2052/2008 vom 6. November 2008 E. 4.2 Kugeldreieck [fig.]; B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 9 Chocolat Pavot [fig.]). Vorliegend beantragt die Beschwerdeführerin eine Gleichbehandlung mit folgenden schweizerischen Eintragungen mit der Endung "line": "Bio-Line", "Job-Line", "Color-Line", "Lack-Line", "Secur-Line", "Power-Line", "Slim-Line", "Direct-Line", "Direct Line", "Swiss Ticket Line", "Xund-Line", "Farmer-Line", "Smart-Line", "Driver's Line", "Trim-Line", "Flex-Line", "Harmony-Line" und "Easy Line". Des Weiteren nennt sie auch die internationalen Registrierungen "Speed-Comfort", "Rain Comfort", "Comfort Plug" und "Comfort-Life". Für die Vergleichbarkeit der angeführten Zeichen ist allerdings nicht ausreichend, dass die genannten Marken gleich wie die Zeichen TRENDLINE bzw. COMFORTLINE aufgebaut sind, d.h. aus englischen Wörtern bestehen, zum Teil das Zeichen LINE als Endung haben und mit oder ohne Bindestrich geschrieben werden. Die von der Beschwerdeführerin genannten Marken ergeben im Gesamteindruck nämlich in der Regel keinen direkt beschreibenden Sinngehalt für die beanspruchten Waren. Die zusätzlichen Wortelemente verleihen den meisten Zeichen Kennzeichnungskraft, so dass dadurch entweder eine unübliche oder eine unbestimmte Bezeichnung im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen entsteht. Mehrere Markeneintragungen datieren aus den Jahren vor 2000, widerspiegeln so aufgrund ihres Alters nicht die aktuelle Praxis der Vorinstanz und müssen unter dem Aspekt der Gleichbehandlung unbeachtet bleiben.

E. 7

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz die Eintragung der Marken TRENDLINE und COMFORTLINE zu Recht zurückgewiesen hat, weshalb die Beschwerde unbegründet und daher abzuweisen ist.

E. 8

Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeiten der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (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 73.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen, die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich in erster Linie nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwerts hat sich nach Lehre und Rechtssprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- pro strittiger Markenhinterlegung angenommen werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 Turbinenfuss [3D]; ferner statt anderer Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-958/2007 vom 9. Juni 2008 E. 9 Post). Die Kosten des vorliegenden Verfahrens, das zwei Beschwerden vereinigt, sind damit total auf Fr. 3'000.- festzulegen. Der Vorinstanz als Bundesbehörde ist 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.