

BVGer B-4894/2017 vom 8. Februar 2019

Bundesverwaltungsgericht, 2019-02-08, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-4894_2017

FR: TAF B-4894/2017 du 8 février 2019

IT: TAF B-4894/2017 del 8 febbraio 2019

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]). Als Markenmelderin und Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 22a Abs. 1 Bst. c VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die Rechtsvertreter haben sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit 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 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 Birkhäuser, 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. Darunter 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 (Urteil des BGer 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.4 "GIPFELTREFFEN", BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"; Matthias Städeli/Simone Brauchbar Birkhäuser, in:

David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 2 N. 84; Eugen Marbach, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 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 damit insbesondere auch Zeichen, die sich in allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (BGE 128 III 447 E. 1.6 "Premiere"; BGE 129 III 225 E. 5.2 "Masterpiece"; BGE 103 II 339 E. 4 "More"; Urteil des BGer 4A.7/2002 vom 7. Februar 2002 E. 2.2. "Avantgarde"; Urteil des BVGer B-600/2018 vom 14. Januar 2019 E. 4.4 "hype [fig.]").

E. 2.3

Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Da bei 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: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 214). Auch englische Ausdrücke können Gemeingut sein (BGE 129 III 228 E. 5.1 "Masterpiece"; Urteil des BGer 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 3.1-3.2 "Discovery Travel & Adventure Channel"; Urteil des BVGer B-5642/2014 vom 16. Juli 2015 E. 5.6 "EQUIPMENT"), es sei denn sie werden von einem erheblichen Teil der Abnehmerkreise nicht verstanden, was etwa der Fall sein kann, wenn ein Ausdruck nicht zum Grundwortschatz gehört (Urteil des BVGer B-3052/2009 vom 16. Februar 2010 E. 2.3 "DIAMONDS OF THE TSARS"; vgl. CLAUDIA KELLER, Do you speak English? - Anmerkungen zum Bundesverwaltungsgerichtsentscheid B-804/2007 vom 4. Dezember 2007 "Delight Aromas [fig.]", in sic! 2008, 485). Fachkreise verfügen in ihrem Fachgebiet oft über gute Englischkenntnisse (Urteil des BGer 4A_455/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 "AdRank"; Urteile des BVGer B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 4.2 "Salesforce.com" und B-7204/2007 vom 1. Dezember 2008 E. 7 "Stencilmaster"). Fremdwörter können sich branchenspezifisch auch als Sachbezeichnungen etabliert haben und im Zusammenhang mit den konkreten Waren oder Dienstleistungen vom breiten Publikum in einem beschreibenden Sinn aufgefasst werden (Urteile des BVGer B-5531/2007 vom 12. Dezember 2008 E. 7 "Apply-Tips" und B-600/2007 vom 21. Juli 2007 E. 2.3.3 "Volume up").

E. 3.1

Vorab sind die relevanten Verkehrskreise zu bestimmen. Die Vorinstanz argumentiert, Abnehmer der vorliegend beanspruchten Waren und Dienstleistungen seien sowohl das allgemeine Publikum als auch Fachpersonen. Die Beschwerdeführerin ist hingegen der Auffassung, dass sich die Waren und Dienstleistungen nur an den Durchschnittskonsumenten richte.

E. 3.2

Zumindest die Waren der Klasse 3 und die Dienstleistungen der Klasse 41 richten sich in erster Linie an Fachkreise. Die übrigen Waren und Dienstleistungen richten sich hingegen überwiegend an die Endabnehmer. Bei Waren und Dienstleistungen, welche sowohl an Fachkreise als auch an Endverbraucher vertrieben werden, ist bei der Beurteilung der Schutzzfähigkeit der Marke in erster Linie auf das Verständnis der Endkonsumenten abzustellen, da diese die grösste und am wenigsten erfahrene Marktgruppe bilden (Urteil des BVGer B-5504/2018 vom 28. November 2018 E. 3 "piú"; David Aschmann, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2 Bst. a Rz. 29).

E. 4

Im nächsten Schritt ist zu beurteilen, ob das Zeichen REVELATION zum Gemeingut gehört und damit für das Markenrecht schutzunfähig wäre.

E. 4.1

Als erstes muss der Sinngehalt des Wortes REVELATION bestimmt werden. Die Vorinstanz argumentiert einerseits, dass das englische Wort REVELATION von den Durchschnittsabnehmern als Aufdeckung, Enthüllung, Entdeckung oder Offenbarung verstanden würde, da dieses Wort Teil des englischen Grundwortschatzes sei. Sollte REVELATION nicht als Teil des Grundwortschatzes angesehen werden, so würden zumindest die Fachkreise, welche über bessere Englischkenntnisse verfügten, die Bedeutung von Entdeckung oder Offenbarung erkennen. Andererseits könne man aus REVELATION das französische Wort *révélation* ohne weitere Mühen ableiten, dieses habe ebenfalls die Bedeutung von Enthüllung oder Offenbarung. Die Beschwerdeführerin ist hingegen der Ansicht, dass REVELATION nicht zum englischen Grundwortschatz gehöre und damit von den relevanten Verkehrskreisen, welche nur Endabnehmer umfasse, auch nicht verstanden würde. Auch was die Bedeutung des französischen Wortes *révélation* angeht, ist die Beschwerdeführerin der Ansicht, dass diese mannigfaltig sei und ganz unterschiedlich aufgefasst werden könne.

E. 4.2

Im Zeichen REVELATION sehen die französischsprachigen Verkehrskreise ohne Weiteres unmittelbar das französische Wort *révélation*, da es durchaus üblich ist, bei Grossbuchstaben die accents nicht auszuschreiben. *Révélation* hat die lexikalische Bedeutung von Aufdecken, Offenbarung, plötzliche Erkenntnis oder Entdeckung (Langenscheidt e-Wörterbuch v. 4.0 Französisch-Deutsch). Da das englische Wort *revelation*, abgesehen von den accents, dieselbe Schreibweise hat wie das französische Wort, ist davon auszugehen, dass die französisch sprechenden Verkehrskreise das englische Wort auch der Bedeutung Enthüllung oder Offenbarung (Langenscheidt e-Wörterbuch v. 4.0 Englisch-Deutsch) zuordnen werden.

E. 5

Weiter ist zu beurteilen, ob die Bedeutung des Zeichens REVELATION einen anpreisenden Charakter hat und diesfalls dem Gemeingut zuzureichen wäre.

E. 5.1

Die Vorinstanz macht geltend, dass die französischsprechenden Verkehrskreise REVELATION in der Bedeutung von Offenbarung und/oder Entdeckung verstehen und diese Bedeutung eine Anpreisung darstelle. Sie legt dabei zahlreiche Auszüge von Webseiten französischer und schweizerischer Herkunft ins Recht, auf denen das Wort

révélation als Ausdruck des positiven Erstaunens oder als Angabe von hoher Qualität benutzt wird. Demgegenüber macht die Beschwerdeführerin geltend, dass in diesen Beweisen zum einen das Wort *révélation* nicht in Alleinstellung benützt würde, sondern immer in einem Satz. Zum anderen seien homepages mit der top level domain *.fr* für Abnehmer in Frankreich relevant und könnten nicht massgebend für die Verkehrskreise in der Schweiz sein. Daher sei bei einer Marke "REVELATION" die anpreisende Bedeutung nicht ersichtlich.

E. 5.2

Vorab ist festzuhalten, dass homepages, deren top level domain nicht *.ch* lautet, nicht zwangsläufig irrelevant sind. Auch eine homepage mit einer top level domain bspw. von Nachbarländern der Schweiz kann eine gewisse Aussage über den Sprachgebrauch in der Schweiz machen, da auch schweizerische Abnehmer auf solchen homepages surfen (ausführlich: Urteil des BVGer B-6219/2016 vom 27. April 2016 E. 5.2.3.2 "rote Damenschuhsohle [Positionsmarke]" mit zahlreichen Hinweisen). Ausdrücke und Wendungen, welche auf homepages mit der top level domain *.fr* oder der generischen top level domain *.com* verwendet werden sind somit im vorliegenden Fall auch zu berücksichtigen.

E. 5.3

Die von der Vorinstanz ins Recht gelegten Beweise, sowohl zur angefochtenen Verfügung als auch im Rahmen der Vernehmlassung, zeigen zu einem grossen Teil Bewertungen von Nutzern unterschiedlichster Produkte, teilweise auch von Produkten, wie sie vorliegend beansprucht werden. Diese Bewertungen sind jeweils ganze Sätze, in denen der Nutzer oder die Nutzerin einem Produkt eine gute oder sehr gute Bewertung beimisst oder sich zufrieden oder sehr zufrieden über ein Produkt äussert. Hierbei wird das Wort *révélation* bei französischsprachigen Bewertungen bzw. das englische Wort *revelation* bei englischsprachigen Bewertungen verwendet. Insofern steht ausser Frage, dass in diesem Zusammenhang *révélation* bzw. *revelation* einen positiven und anpreisenden Sinngehalt hat.

E. 5.4

Die Beschwerdeführerin macht dazu geltend, dass das strittige Zeichen nicht in Alleinstellung verwendet würde und sich daher kein anpreisender Sinngehalt aus dem Zeichen alleine ergebe. Zudem sei das Zeichen REVEALATION in Frankreich als Marke zugelassen, was ebenfalls gegen einen anpreisenden Charakter spreche. Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden. Denn *révélation* wird als anpreisende Bezeichnung für eine Vielzahl verschiedener Waren, von Musik über Essen, Schminkartikel, Coiffeurleistungen, Seifen, Hoteldienstleistungen bis zu Software verwendet. Der anpreisende Sinngehalt ist in jedem Einzelfall sofort klar, trotz der unterschiedlichen Waren und Dienstleistungen, welche bewertet wurden. Damit muss davon ausgegangen werden, dass der anpreisende Charakter des Wortes *révélation* bzw. *revelation* universell verständlich ist. Dass das Zeichen in einen vollständigen Satz eingebettet ist, tut der Erkenntnis, dass REVELATION das entscheidende Element der Bewertung ist, keinen Abbruch. Im Zusammenhang mit den vorliegend beanspruchten Waren und Dienstleistungen würde somit REVELATION ebenfalls als anpreisend aufgefasst werden (vgl. auch Urteil des BVGer B-4848/2013 vom 15. August 2015 E. 4.2 "couronné" mit Hinweisen). Was die Eintragungen des Zeichens REVELATION in

Frankreich betrifft, so ist gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung eine Eintragung im Ausland grundsätzlich nicht präjudiziell (Urteil des BGer 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 "Firemaster", mit Verweis auf BGE 129 III 225 E. 5.5 "Masterpiece"). Aus diesen Eintragungen kann die Beschwerdeführerin nichts zu ihren Gunsten ableiten. Als positiv konnotierte Qualitätsangabe gehört das Zeichen somit zum Gemeingut und kann markenrechtlich grundsätzlich nicht geschützt werden.

E. 6

Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, dass die Vorinstanz gleiche bzw. gleichartige Zeichen bereits zu früheren Zeitpunkten eingetragen habe und verlangt demnach eine Gleichbehandlung mit ihrem Eintragungsgesuch.

E. 6.1

Nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln. Dieselbe Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei rechtlich gleiche Sachverhalte unterschiedlich beurteilen. Nicht erforderlich ist, dass die Sachverhalte in all ihren tatsächlichen Elementen identisch sind (Urteil des BVer B-4848/2013 vom 15. August 2015 E. 5.1 "couronné"). Demgegenüber besteht kein grundsätzlicher Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, selbst wenn eine bisher abweichende Praxis bestanden haben sollte. Frühere - allenfalls fehlerhafte - Entscheide sollen nicht als Richtschnur für alle Zeiten Geltung haben müssen (Urteil des BGer 4A_62/2012 vom 18. Juni 2012 E. 3 "Doppelhelix [fig.]" mit Hinweisen; BVGE 2010/47 E. 10.1 "Madonna" mit Hinweisen). Nach Rechtsprechung des Bundesgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts wird der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht 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 (BVGE 2016/21 E. 6.2 "Goldbären" mit Hinweisen).

E. 6.2

Die Beschwerdeführerin hat im vorinstanzlichen Verfahren bereits auf die Eintragung von Marken mit dem Wortlaut REVELATION für Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 31, 33, 34, 35, 36 und 45 aus den Jahren 1991, 2004, 2008 und 2011 hingewiesen. Die Vorinstanz würdigte diesen Einwand dahingehend, dass die Eintragungen, welche mehr als acht Jahre zurückliegen, gemäss ständiger Rechtsprechung nicht mehr Teil der aktuellen Eintragungspraxis der Vorinstanz seien und die zwei Eintragungen von 2011 auf Grund des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses nicht vergleichbar seien bzw. zwei einzelne Entscheide noch keine Praxis begründeten. Damit der Grundsatz der Gleichbehandlung im Unrecht überhaupt zur Anwendung kommt, müssen vergleichbare Sachverhalte vorliegen. Im Markenrecht ist dieser Grundsatz der Gleichbehandlung insofern mit Zurückhaltung anzuwenden, als bei Marken selbst geringe Unterschiede im Hinblick auf die Unterscheidungskraft von erheblicher Bedeutung sein können (Urteil des BGer 4A.13/1995 vom 20. August 1996 E. 5c "Elle"). Vergleichbare Sachverhalte liegen im Markenrecht unter anderem dann vor, wenn die Waren und Dienstleistungen gleich oder gleichartig sind (BVGE 2016/21 E. 6.2 und E. 6.4 "Goldbären"). Die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Voreintragungen beanspruchen nicht die gleichen oder gleichartige Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme der einen Voreintragung mit Beanspruchung von Waren aus der Klasse 3. Entsprechend fehlt es vorliegend bereits an der Grundvoraussetzung der

vergleichbaren Sachverhalte. Einzig zwei Marken beanspruchen ebenfalls Waren der Klasse 3. Zwei Eintragungen ergeben jedoch noch keine Praxis, welche indes für die Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes notwendig wäre. Überdies ist auch zu beachten, dass diese zwei vergleichbaren Markeneintragungen schon vor über acht Jahren vorgenommen wurden, nämlich in den Jahren 1988 bzw. 2004. Gemäss Rechtsprechung sind Marken, deren Eintragung mehr als acht Jahre zurückliegt, in der Regel nicht mehr vergleichbar, da diese nicht mehr die aktuelle Praxis widerspiegeln (Urteil des BVGer B-681/2011 vom 3. Dezember 2011 E. 6.8.1 "Tokyo by Kenzo [fig.]" mit Hinweisen). Die Beschwerdeführerin dringt daher mit dem Begehren um Gleichbehandlung im Unrecht nicht durch. Die Beschwerde ist somit abzuweisen.

E. 7

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach dem Umfang und der Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4bis, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Streitigkeiten betreffend Markeneintragungen sind Vermögensinteressen betroffen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich in erster Linie nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwerts 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 wird (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen. Die Kosten des vorliegenden Verfahrens sind total mit Fr. 3'000.- zu beziffern und dem von der Beschwerdeführerin in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss zu entnehmen. Der Vorinstanz ist als Bundesbehörde 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.