

BVGer B-5024/2013 vom 18. Februar 2015

Bundesverwaltungsgericht, 2015-02-18, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-5024_2013

FR: TAF B-5024/2013 du 18 février 2015

IT: TAF B-5024/2013 del 18 febbraio 2015

Regeste

Absolute Ausschlussgründe

Erwägungen

E. 1

Gegen Verfügungen in Markensachen der Vorinstanz kann Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben werden (Art. 31 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Der Beschwerdeführer ist als Anmelder der strittigen Marke durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E. 2

Der Beschwerdeführer macht geltend, mit ihrer Zurückweisung habe die Vorinstanz die Schweizer Markenmeldung Nr. 50986/2012 "Strela" zu Unrecht als Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) eingestuft und daraus eine Irreführung gemäss Art. 2 Bst. c MSchG angenommen.

E. 3.1

Nach Art. 2 Bst. c MSchG sind irreführende Zeichen vom Markenschutz absolut ausgeschlossen. Irreführend ist eine Marke unter anderem dann, wenn sie eine geografische Angabe enthält oder gar ausschliesslich aus einer geografischen Angabe besteht und damit die Adressaten zur Annahme verleitet, die Ware stamme aus dem Land oder dem Ort, auf den die Angabe hinweist, obschon das in Wirklichkeit nicht zutrifft (BGE 132 III 770 E. 2.1 "Colorado [fig.]", BGE 128 III 454 E. 2.2 "Yukon").

E. 3.2

Das Bundesgericht geht in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass eine geografische Angabe nach der Lebenserfahrung beim Käufer der damit bezeichneten Ware im Allgemeinen die Vorstellung weckt, das betreffende Erzeugnis stamme aus dem Ort oder der Gegend, auf das die Angabe hinweist (BGE 135 III 416 E. 2.2 "Calvi"; BGE 97 I 79 E. 1 "CUSCO"). Auf der Grundlage dieses Erfahrungssatzes reicht der Umstand der Verwendung einer geografischen Bezeichnung zur Kennzeichnung von Waren als solche aus, um diese als Herkunftsangaben im Sinne von Art. 47 MSchG zu qualifizieren (Franziska Gloor Guggisberg, Die Beurteilung der Irreführung über die geographische Herkunft auf der Grundlage eines Erfahrungssatzes - Bemerkungen einer Mitarbeiterin des IGE zur Rechtsprechung des Bundesgerichts, in: sic! 2011, S. 4 und 10 mit Hinweisen), sofern nicht eine der nachfolgenden Ausnahmen vorliegt.

E. 3.3

Nicht als Herkunftsangaben gelten geografische Namen und Zeichen, die von den massgeblichen Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden (Art. 47 Abs. 2 MSchG). Eine Herkunftserwartung fehlt insbesondere, wenn die Marke in eine der in BGE 128 III 454 E. 2.1 "Yukon" definierten Fallgruppen gehört, nämlich wenn der Ort, auf den das Zeichen hinweist, in der Schweiz unbekannt ist; das Zeichen wegen seines Symbolgehalts als Fantasiezeichen aufgefasst wird; der Ort, auf den das Zeichen hinweist, sich nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Herstellungsort eignet; das Zeichen eine Typenbezeichnung darstellt; sich für ein Unternehmen im Verkehr durchgesetzt hat oder zu einer Gattungsbezeichnung degeneriert ist. Wörter, die gleichzeitig eine geografische und eine andere Bedeutung besitzen, sind erst dann nicht mehr als Herkunftsangaben zu betrachten, wenn aus Sicht der Abnehmer die nichtgeografische Bedeutung dominiert (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-550/2012 vom 13. Juni 2013 E. 5.4 "Kalmar", B-5658/2011 vom 9. Mai 2012 E. 3.9 "Frankonia" und B 6562/2008 vom 16. März 2009 E. 6.1 "Victoria" je mit Hinweisen). Zeichen, welche eine geografische Bezeichnung enthalten, die aber in einem sinnverändernden Zusammenhang mit anderen Bestandteilen kombiniert werden, können ebenfalls nicht als Herkunftsangabe gewertet werden (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6068/2007 vom 18. September 2008 E. 6.3 "BIOROM").

E. 3.4

Eine Herkunftsangabe kann auch indirekt entstehen, wenn nicht unmittelbar auf den Herkunftsort von Produkten verwiesen wird, das Zeichen aber mit seinem Aussage- bzw. Sinngehalt indirekt eine bestimmte Herkunftserwartung indiziert (SIMON HOLZER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 47 N. 5; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 382; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 47, N. 4). Eine solche indirekte Herkunftsangabe kann unter Umständen durch die Benennung einer landschaftlichen Besonderheit entstehen (vgl. Urteil des Bundesgerichtes 4A.3/2006 vom 18. Mai 2006 in sic! 2006 S. 677 E. 2.5 "Fischmanufaktur Deutsche See [fig.]" und Urteil des Bundesgerichts vom 16. September 1959 "Matterhorn" in SMI 1964 S. 123 mit Hinweisen; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1260/2012 vom 14. Dezember 2012 E. 4.2 "Bürgenstock" und B-4519/2011 vom 31. Oktober 2012 E. 3.2 "Rhätische Bahn", "Berninabahn", "Albulabahn").

E. 4

Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist die Auffassung der Verbraucher massgebend. Das Gericht hat deshalb vorab die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 4519/2011 vom 31. Oktober 2012 E. 3.6 "Rhätische Bahn", "Berninabahn", "Albulabahn" mit Hinweisen). Zu den massgeblichen Abnehmern von Schmuckwaren der Klasse 14, wie sie die strittige Marke beansprucht, gehört das allgemeine Publikum (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2642/2012 vom 7. Mai 2013 E. 3 "Lotus [fig.] / Lotusman [fig.]" mit Hinweisen). Die beanspruchten Waren der Klasse 18 richten sich ebenfalls an das allgemeine Publikum,

genauso wie die beanspruchten Waren der Klasse 25. Bekleidungsstücke der Klasse 25 werden dabei gemäss Rechtsprechung mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit gekauft, da man diese vor dem Kauf zumeist noch anprobiert und als Modeartikel auch genauer begutachtet (BGE 121 III 377 E. 3d "Boss / Boks"). Aus den gleichen Gründen kann vorliegend auch bezüglich der Schmuckwaren der Klasse 14 und der Lederwaren der Klasse 18 von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit ausgegangen werden.

E. 5

Das strittige Zeichen "Strela" bezeichnet einen Berg und die dazugehörige Alp im Kanton Graubünden und kommt zudem im Wort Strelapass vor. Es hat keine Mehrdeutigkeit in einer der vier Landessprachen oder auf Englisch, die slowenische Bedeutung Blitz und die russische Bedeutung Pfeil haben für die vorliegend relevanten Produkte und Verkehrskreise keine Signifikanz. Strela ist damit eine direkte geografische Angabe, welche gemäss Erfahrungssatz eine Herkunftserwartung erweckt (vgl. E. 3.2 oben). Eine solche Herkunftserwartung entfällt allerdings unter gewissen Umständen, insbesondere wenn eine der Ausnahmen gemäss Yukon-Rechtsprechung vorliegt (vgl. E. 3.3 oben). Vorliegend drängt sich zuerst eine Prüfung auf, wonach keine Herkunftserwartung generiert wird, wenn der Ort, auf den das Zeichen hinweist, sich nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Herstellungsort eignet.

E. 5.1

Der Gipfel des Berges Strela liegt auf 2'636 m ü. M. und der Strelapass auf 2'352 m ü. M. Gemäss den Beilagen zur angefochtenen Verfügung führt zum Strelapass keine befahrbare Passstrasse. Im Gebiet des Strelapasses und des Strelabergs befinden sich gemäss selbiger Beilage auch lediglich Alpwirtschaften und Gaststätten für Wanderer und andere Touristen. Der Beschwerdeführer macht dazu geltend, dass im Gebiet um den Strelaberg, den Strelapass und die Strelaalp keine Produktions-, Fabrikations- oder Herstellungsstätte sei. Die Vorinstanz hat diese Feststellungen in ihrem Grundsatz nicht bestritten. Es kann somit festgehalten werden, dass die geografische Bezeichnung Strela auf einen Ort hindeutet, welcher offensichtlich keinerlei Industriequalität aufweist und als Produktions-, Fabrikations- oder Herstellungsort nicht geeignet ist, was demjenigen Teil der Verkehrskreise auch bekannt ist, welchem die geografische Angabe Strela ein Begriff ist. Entsprechend kann nicht davon ausgegangen werden, dass die direkte geografische Bezeichnung Strela eine Herkunftserwartung weckt.

E. 5.2

Die Vorinstanz macht gegen diese Argumentation geltend, dass es sich bei Strela nicht nur um eine direkte geografische Angabe für den Berg Strela handeln würde, sondern auch um eine indirekte geografische Angabe für die Schweiz. Denn der Berg Strela sei dem massgeblichen Publikum bekannt und bekannte Schweizer Berge würden eine Herkunftserwartung zugunsten der Schweiz wecken. Dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden. Es ist zwar grundsätzlich möglich, dass der Name eines Berges als indirekte Herkunftsangabe für ein Land dient (vgl. BGE 91 I 50 E. 3c "Monte Bianco" und Urteil des Bundesgerichts vom 16. September 1959 in SMI 1964 S. 123 "Matterhorn"). Um als indirekte Herkunftsangabe zu qualifizieren, kann es allerdings nicht genügen, den relevanten Verkehrskreisen lediglich bekannt zu sein. Vielmehr muss es sich um ein allgemein bekanntes oder typisches Wahrzeichen handeln, welches eine spezifische Herkunft repräsentiert (BGE 91 I 50 E. 3a "Monte Bianco", Urteil des Bundesgerichts vom

16. September 1959 "Matterhorn" in SMI 1964 S. 123, BGE 76 I 168 E. 2 "Big Ben", BGE 68 I 203 E. 3 "Neva"). Der Berg Strela ist nicht derart bekannt, dass er als Schweizer Wahrzeichen oder als typisch für die Schweiz wahrgenommen würde. Wohl wird die Region um den Berg Strela in gewissem Masse für den Tourismus beworben. Jedoch wird in den einzelnen Werbebroschüren, welche von der Vorinstanz als Beweismittel ins Recht gelegt wurden, das Wort Strela nie in Alleinstellung benutzt, sondern immer im Zusammenhang mit der Schatzalp, dem Strelapass oder mit dem Ort Davos. Das Wort Strela in Alleinstellung wird dadurch nicht derart gefördert, dass daraus eine Bekanntheit als indirekte Herkunftsangabe abgeleitet werden könnte. Auch sind die unter der Marke "Strela" beanspruchten Waren der Klassen 14, 18 und 25 keine Produkte, für welche die Region Graubünden eine besondere Bekanntheit hätte. Eine allfällige Bekanntheit des Berges Strela, welcher für eine (bekannte) direkte Herkunftsangabe relevant wäre (vgl. nachfolgender Absatz), kann für sich genommen noch nicht genügen, um auch als eine indirekte Herkunftsangabe für die Schweiz zu qualifizieren. Diese Auffassung steht auch im Einklang mit der Yukon-Rechtsprechung des Bundesgerichts. Würde jede direkte geografische Angabe auch gleichzeitig eine indirekte Herkunftsangabe für das entsprechende Land sein, aus welchem sie stammt, würde der Ausnahmetatbestand, wonach keine Herkunftsangabe vorliegt, wenn der fragliche Ort nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Herstellungsort in Frage kommt, seinem Regelungsumfang wohl gänzlich beraubt. Ob der Berg Strela und der Strelapass bei einem genügend grossen Teil der relevanten Verkehrskreise überhaupt bekannt ist, wie es die Vorinstanz behauptet und der Beschwerdeführer verneint, muss nach der genannten Erkenntnis nicht beantwortet werden.

E. 6

Somit kann festgehalten werden, dass das Zeichen "Strela" keine Herkunftsangabe darstellt und daher als Marke auch für Waren nichtschweizerischer Herkunft schutzfähig ist. Die Beschwerde ist daher gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, die Marke "Strela" für die beanspruchten Waren einzutragen. Eine Erörterung der weiteren Vorbringen des Beschwerdeführers erübrigt sich damit.

E. 7.1

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG). Dem Beschwerdeführer ist der geleistete Kostenvorschuss nach Rechtskraft des Urteils zurückzuerstatten.

E. 7.2

Dem obsiegenden Beschwerdeführer ist eine Parteientschädigung für ihm erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten des Beschwerdeverfahrens zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Die vom Beschwerdeführer eingereichte Kostennote von total Fr. 2'400.- erscheint als angemessen, weshalb ihm eine Parteientschädigung in genannter Höhe zuzusprechen ist. Der Mehrwertsteuer unterliegen die im Inland durch steuerpflichtige Personen gegen Entgelt erbrachte Leistungen. Als Ort der Dienstleistung gilt der Ort, an dem der Empfänger der Dienstleistung den Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit oder in Ermangelung eines solchen seinen Wohnsitz hat (Art. 8 Abs. 1 des Mehrwertsteuergesetzes vom 2. September 1999

[MWSTG, SR 641.20] i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG). Der Beschwerdeführer hat seinen Wohnsitz in München, Deutschland. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 8 Abs. 2 MWSTG liegt nicht vor. Der Beschwerdeführer ist für die Parteientschädigung nicht MWST-pflichtig, weshalb für Berechnung der Parteientschädigung die MWST nicht berücksichtigt werden muss.

E. 7.3

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.