

BVGer B-5608/2019 vom 30. September 2020

Bundesverwaltungsgericht, 2020-09-30, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-5608_2019

FR: TAF B-5608/2019 du 30 septembre 2020

IT: TAF B-5608/2019 del 30 settembre 2020

Regeste

Absolute Ausschlussgründe

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdeführerin ist als Verfügungsadressatin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG) und hat den eingeforderten Kostenvorschuss fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG) ist 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 beanspruchten 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 Brikhäuser, 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. Hierunter 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 (BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"; Matthias Städeli/Simone Brauchbar Brikhäuser, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 2 N. 84; Eugen Marbach, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 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 ferner Zeichen, die sich in allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (BGE 128 III 447 E. 1.6 "Première"; BGE 129 III 225 E. 5.2 "Masterpiece"; BGE 103 II 339 E. 4 "More"; Urteil des BVGer B-2999/2011 vom 22. Februar 2013 E. 3.1 "Die Post").

E. 2.3

Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Dabei 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: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 214). Auch 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"; 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 "Stencil-master"). 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 (Urteil des BGer 4A_136/2019 vom 15. Juli 2019 E. 2.4.2 "REVELATION"; 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, die Abnehmer der vorliegend beanspruchten Waren seien in erster Linie Durchschnittskonsumenten sowie spezialisierte Fachkreise, etwa Kosmetikhändler. Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, dass die Abnehmer der Waren grösstenteils Konsumenten mit einem durchschnittlichen englischen Wortschatz sind, sowie durchschnittlich gebildete Verkäufer/innen als Fachpersonen.

E. 3.2

Bei Waren, 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 "più"; David Aschmann, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2 Bst. a Rz. 29). Im vorliegenden Fall ist daher das Verständnis der Endabnehmer massgebend.

E. 4.1

Die Beschwerdeführerin bringt vor, es sei unzulässig, dass die Vorinstanz mit Hilfe des Internets den Sinngehalt von "UMBRA SHEER" bestimme. Hierzu ist festzuhalten, dass das Internet insbesondere dazu dienen kann, im Rahmen der Prüfung des Gemeingutcharakters die Banalität einer Begriffskombination oder deren Üblichkeit im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren zu belegen (vgl. Urteil des BGer 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.2 / 3.4 "GIPFELTREFFEN" und Urteil des BVGer B-4080/2008 vom 8. September 2010 E. 2.4 "Aussie Dual Personality"). Insofern ist es zulässig, wenn die Vorinstanz Beweismittel aus dem Internet ins Recht legt, die ihrer Ansicht nach die Üblichkeit des Begriffs "sheer" in der Kosmetikbranche belegen.

E. 4.2

Weiter führt die Beschwerdeführerin aus, die Vorinstanz müsse Belege aus dem Internet mit schweizerischen und nicht mit ausländischen Webseiten beibringen, da das Bundesgericht auf die schweizerischen Verkehrskreise und deren Sprachkenntnisse abstelle. Die Vorinstanz entgegnet diesem Argument, die Rechtsprechung lasse es zu, dass im Rahmen einer Internetrecherche ausländische Webseiten zur Beurteilung der Üblichkeit herangezogen werden. Diesbezüglich kann festgehalten werden, dass Webseiten, deren top level domain anders als .ch lauten, nicht zwangsläufig irrelevant sind. Auch eine Webseite 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 Webseiten surfen (ausführlich: Urteil des BVGer B-6219/2013 vom 27. April 2016 E. 5.2.3.2 "rote Damenschuhsohle [Positionsmarke]" mit zahlreichen Hinweisen, bestätigt durch das Bundesgericht im Urteil 4A_363/2016 vom 7. Februar 2017). Ausdrücke und Wendungen, welche bspw. auf Webseiten mit der top level domain .fr oder der generischen top level domain .com verwendet werden, sind somit im vorliegenden Fall auch zu berücksichtigen (siehe auch Urteil des BVGer B-4894/2017 vom 8. Februar 2019 E. 2.4.2 "REVELATION").

E. 5

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

E. 5.1

Als Erstes muss der Sinngehalt des strittigen Zeichens "UMBRA SHEER" bestimmt werden. Ausgangspunkt hierfür ist in der Tat die lexikalische Bedeutung der im Zeichen verwendeten Worte, wie das die Beschwerdeführerin geltend macht. Die Ermittlung des Sinngehaltes eines Zeichens erschöpft sich indes nicht in dieser lexikalischen Definition. Entscheidend ist, wie die relevanten Verkehrskreise ein bestimmtes Zeichen auffassen. Um die Frage zu beantworten, ob ein Zeichen als beschreibend für eine bestimmte Ware oder Dienstleistung angesehen wird, darf nicht bloss abstrakt-theoretisch nach dem Sinngehalt gefragt werden. Es muss vielmehr untersucht werden, wie die Verkehrskreise das strittige Zeichen im Kontext der beanspruchten Waren am Markt deuten (Urteil des BVGer B-4414/2019 vom 23. April 2020 E. 6.1 "Do-Tank").

E. 5.2

Die Vorinstanz argumentiert einerseits, dass die Abnehmer das Zeichen insgesamt ohne Gedankenaufwand als Hinweis auf ein dünnes Kosmetikprodukt erdbrauner Farbe verstehen. "Sheer" sei eine im Kosmetiksortiment übliche Bezeichnung. Anders als die Beschwerdeführerin argumentierte, sei es nicht von Belang, ob "sheer" zum englischen Grundwortschatz gehöre, da es von den Verkehrskreisen aufgrund seiner Üblichkeit im Zusammenhang mit Kosmetikprodukten verstanden werde. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin handle es sich bei dem Wort "umbra" auch nicht um eine englischsprachige Farbbezeichnung, für deren Verständnis erhöhte Englischkenntnisse vorauszusetzen seien. "Umbra" sei vielmehr als Bezeichnung für "erdbraune Farbe" in der deutschen Sprache lexikalisch definiert und werde als solche ohne Weiteres verstanden.

E. 5.3

Die Beschwerdeführerin bringt demgegenüber vor, dass den schweizerischen Verkehrskreisen die Bedeutung "erdbraune Farbe" in Zusammenhang mit "umbra" nicht bekannt sein dürfte. "Umbra" und "sheer" seien weder Wörter des englischen Grundwortschatzes noch des erweiterten Grundwortschatzes. Gemäss Oxford Grosswörterbuch werde für die Bezeichnung "umbra" die deutsche Übersetzung "Kernschatten" angegeben. "Erdbraun" werde in dem Wörterbuch nicht aufgeführt. Die Beschwerdeführerin behauptet sinngemäss weiter, dass dem Durchschnittskonsumenten die genaue Bedeutung von "sheer" nicht bekannt sei und diese Bezeichnung dementsprechend weder zum Grundwortschatz noch zum erweiterten Grundwortschatz gehöre.

E. 5.4

"Umbra" stammt ursprünglich aus dem Lateinischen und bedeutet "Schatten" (vorinstanzliche Beilage: Duden Universalwörterbuch). "Umbra" wird im Duden Oxford Grosswörterbuch (Englisch-Deutsch) übersetzt mit "Kernschatten". "Ombra" bedeutet im Italienischen "Schatten", was phonetisch als auch lexikalisch "umbra" sehr nahesteht. Auf Französisch bedeutet "ombre" ebenfalls "Schatten". Gemäss Duden.ch (abgerufen am 24. Juli 2020) bedeutet "umbra" "dunkler Kern eines Sonnenflecks" und "erdbraune Farbe". Auch wenn der Begriff "umbra" dem Deutschschweizer nicht auf Anhieb etwas sagt, dürften doch die Personen aus den italienisch und französisch sprechenden Verkehrskreisen "umbra" die Bedeutung von "Schatten" oder einer dunklen Färbung zuordnen, dies aufgrund des ähnlichen Klanges als auch der Tatsache, dass diese Sprachen als romanische Sprachen dem Latein näherstehen als die deutsche Sprache. Diesbezüglich ist zu berücksichtigen, dass ein Zeichen bereits als Gemeingut gilt, wenn es in einer der schweizerischen Landessprachen direkt beschreibend ist (vgl. E. 2.3 oben). "Umbra" wird somit von den genannten Verkehrskreisen als "Schatten" oder einer dunklen Färbung bzw. Tönung verstanden.

E. 5.5

In Bezug auf das Worтеlement "sheer" argumentiert die Beschwerdeführerin, die von der Vorinstanz vorgelegten Belege für die Bekanntheit des Worтеlements "sheer" zeigten nicht die Bedeutung im Sinne von "dünn" oder "transparent" auf. Dem erwiderte die Vorinstanz, dass die genannten Belege nicht zum Nachweis des lexikalischen Gehalts eingereicht wurden, sondern dazu dienten, die Üblichkeit des Begriffs "sheer" im entsprechenden Warenssegment aufzuzeigen.

E. 5.6

"Sheer" bedeutet übersetzt u.a. "hauchfein" (vorinstanzliche Beilage: Duden Oxford Englisch-Deutsch). Weitere Übersetzungen sind: "hauchdünn", "durchscheinend" (www.pons.com, abgerufen am 24. Juli 2020). Auch das Langenscheidt Schulwörterbuch (Langenscheidt, 2009) enthält das Wort "sheer" in der Bedeutung von "hauchdünn". Dass "sheer" in einem Schulwörterbuch enthalten ist, deutet stark darauf hin, dass dieses Wort dem Grundwortschatz Englisch zugeordnet werden kann und dessen Verständnis bei Endabnehmern gegeben ist. Weiter belegt die Vorinstanz mit Beispielen aus dem Internet, dass der Begriff "sheer" regelmässig zur Beschreibung eines Kosmetikartikels im Sinne einer Eigenschaft oder als Teil der Produktbezeichnung selbst benutzt wird. Eigene Recherchen des Bundesverwaltungsgerichts auf den Internetseiten von Grossverteilern von Kosmetika wie Douglas (www.douglas.ch, abgerufen am 13. August 2020) und ImportParfumerie (www.impo.ch, abgerufen am 13. August 2020) sowie dem Internetversandhändler Galaxus (www.galaxus.ch, abgerufen am 13. August 2020) und dem Warenhaus Manor (www.manor.ch, abgerufen am 13. August 2020) zeigen zudem eine Vielzahl von Produkten quer durch alle Arten von Kosmetika und Parfümen, welche den Begriff "sheer" als Teil des Produktebeschriebs enthalten. Es spricht somit vieles dafür, dass Endabnehmer von Produkten aus dem Kosmetikbereich und den anderen beanspruchten Waren dieses Wort kennen und verstehen - wenn nicht in der exakten Bedeutung gemäss Wörterbuch, dann immerhin als eine übliche und bekannte Bezeichnung für eine Produkteigenschaft im genannten Warenssegment (vgl. Urteil des BVGer B-6099/2013 vom 28. Mai 2015 E. 5.2.1 "CARPE DIEM/carpe noctem"). Soweit die Verkehrskreise das Wort "sheer" nicht direkt beschreibend verstehen, kann trotzdem nicht ohne Weiteres von einem unterscheidungskräftigen Zeichen ausgegangen werden. Vielmehr muss auch ausgeschlossen werden, dass kein Freihaltebedürfnis am strittigen Zeichen besteht. Wie dargelegt, ist die Verwendung des Begriffs "sheer" als eine Eigenschaft von Kosmetikprodukten gängig und wird von zahlreichen Mitbewerbern aktuell verwendet. Damit liegen die vorliegenden Umstände nahe bei jenen Fällen, in denen ein terminus technicus aus einem Fachjargon oder ein üblicher Sprachgebrauch der Anbieter für diese unentbehrlich ist, obwohl er von den relevanten Verkehrskreisen unter Umständen nur vage verstanden wird oder er gar unterscheidungskräftig wäre (BVG 2018 IV/3 E. 6.2 "WingTsun", BVGE 2010/32 E. 7.3.2 "Pernaton/Pernadol 400" je m.H.; David Aschmann, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2 Bst. a Rz. 222 f.). Das Interesse der Mitbewerber, den Begriff "sheer" in Kombination mit einer Farbe oder einer Farbeigenschaft als Produktebeschrieb für Kosmetika gebrauchen zu können, führt daher zum Ergebnis, dass das Zeichen "UMBRA SHEER" Freihaltebedürftig ist. Soweit "UMBRA SHEER" nicht bereits direkt beschreibend verstanden wird für z. B. eine dünn aufzutragende Lotion, eine wenig deckende Grundierung oder einen durchscheinenden Lippenstift in einer jeweils dunklen oder braunen Tönung, muss festgehalten werden, dass die Kombination einer Farbe oder Farbeigenschaft mit dem Wort "sheer" als Freihaltebedürftig zu bewerten ist. Das Zeichen "UMBRA SHEER" kann daher für die strittigen Waren der Klasse 3 nicht zum Markenschutz zugelassen werden.

E. 6.1

Die Beschwerdeführerin rügt weiter, die Nichtbeachtung der Tatsache, dass in den USA die identische Marke "UMBRA SHEER" für identische Waren eingetragen wurde, sei nicht nachvollziehbar.

E. 6.2

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts besteht aufgrund einer ausländischen Eintragung kein Anspruch auf Eintragung in der Schweiz und ausländische Entscheide haben keine präjudizielle Wirkung. Immerhin darf der Umstand, dass ein Zeichen im Ausland eingetragen wurde, bei der Beurteilung des Gemeingutcharakters eines Zeichens mitberücksichtigt werden. Jedes Land prüft die Schutzfähigkeit einer Marke jedoch nach seiner eigenen Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verkehrsanschauung. Dabei verfügen die einzelnen Länder über einen grossen Ermessensspielraum und ihre Beurteilung kann demnach unterschiedlich ausfallen (BGE 136 III 474 E. 6.3 "Madonna [fig.>"; BGE 135 III 416 E. 2.1 "Calvi"; BGE 130 III 113 E. 3.2 "Montessori"; BGE 129 III 225 E. 5.5 "MASTERPIECE"). Diese Grundsätze wurden von der Vorinstanz beachtet. Entgegen dem, was die Beschwerdeführerin anzunehmen scheint, führt zudem die Berücksichtigung eines Beweisstücks mit Auslandsbezug (etwa in Form eines Ausdrucks eines ausländischen Internethops) nicht dazu, dass die Vorinstanz im Rahmen der Prüfung der Unterscheidungskraft eine ausländische Entscheidung hätte als verbindlich ansehen müssen (Urteil des BGer 4A_363/2016 vom 7. Februar 2017, E. 4.2 "Rote Damenschuhsohle"). Das Zeichen "UMBRA SHEER" besitzt damit für die strittigen Waren keine markenrechtliche Unterscheidungskraft und ist dem Gemeingut zuzurechnen. Die Beschwerde ist abzuweisen. Der Eventualantrag auf Rückweisung an die Vorinstanz wird damit gegenstandslos.

E. 7

Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG).

E. 7.1

Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (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 173.320.2). Bei Markeneintragungsverfahren geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Im Markeneintragungsverfahren ist das Interesse der beschwerdeführenden Partei am Aufwand einer neuen Markeneintragung und an der Vorbereitung der Markteinführung im Fall der Rückweisung der hängigen Markenmeldung zu veranschlagen. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Umfang der Streitsache darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 50'000.- bis Fr. 100'000.- festzulegen (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss", mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 3'000.- festzulegen.

E. 7.2

Der Vorinstanz ist als Bundesbehörde keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

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