

BVGer B-574/2008 vom 27. Oktober 2008

Bundesverwaltungsgericht, 2008-10-27, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-574_2008

FR: TAF B-574/2008 du 27 octobre 2008

IT: TAF B-574/2008 del 27 ottobre 2008

Regeste

Absolute Ausschlussgründe

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Registersachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) am 28. Januar 2008 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und durch den Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E. 2

Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [Markenschutzgesetz vom 28. August 1992, MSchG, SR 232.11]). Zwischen der Beschwerdeführerin und der Vorinstanz ist unbestritten, dass visuell nicht wahrnehmbare und nur in einer bestimmten Klangfolge bestehende ("akustische") Zeichen unter diese Bestimmung fallen und zu einer derartigen Unterscheidung geeignet sind. Für die abstrakte Unterscheidungseignung akustischer Zeichen spricht, dass bereits seit 1890 die Eintragungsfähigkeit von Wortmarken anerkannt ist, die im Schriftbild nur als Buchstabenfolge festgelegt sind (vgl. E. MATTER, Kommentar zum Bundesgesetz betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen, Zürich 1939, S. 44) und deren Aussprache und Klangfolge in der Rechtsprechung oft als ihr wesentliches Merkmal angesehen wurde (BGE 52 II 167 E. 1 Hero/Coro, 70 II 189 f. E. 3 Figor/Cafidor, 91 II 15 f. E. 4 Pollux/Colux, 95 II 359 E. 1c Elizabeth Arden/Arlem). Auch ohne optisches Gegenstück einer schriftlichen Abfolge von Buchstaben ist die abstrakte Unterscheidungseignung bloss gehörter Zeichen, in Übereinstimmung mit der hierin einhelligen Lehre, darum zu bejahen (Lucas David, Lexikon des Immaterialgüterrechts, in: Roland von Büren/Lucas David (Hrsg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht ["SIWR"], Band I/3, Basel 2005, S. 190 f., Eugen Marbach, Kennzeichenrecht, SIWR Band III, Basel 1996, S. 21, Christoph Willi, Markenschutzgesetz, Zürich 2002, MSchG Art. 1 N 27, Ivan Cherpillod, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, S. 61). Wie die Vorinstanz richtig ausführt, ergibt sich aus dem Entscheid des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache C-283/01 Shield Mark/Kist vom 27. November 2003 (GRUR 2004, S. 54 ff.), auf welchen die Beschwerdeführerin sich beruft, nichts anderes. In jenem Entscheid wird für die

unionseuropäischen Markenrechte bloss die abstrakte Unterscheidungseignung akustischer Zeichen bejaht (vgl. IVO LEWALTER, Akustische Marken, GRUR 2006, S. 546).

E. 3

Zwischen Deutschland und der Schweiz ist am 1. September 2008 eine neue Fassung des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (SR 0.232.112.4; MMP) in Kraft getreten. Gegenüber diesem Land sind dadurch neu die Bestimmungen des MMP anstelle jener des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA, SR 0.232.112.3) anzuwenden (JULIE POUPINET, Madrider System: Aufhebung der "Sicherungsklausel" und weitere Änderungen, in: sic! 2008, S. 571 ff.). Diese Änderung des Staatsvertrages wurde bisher allerdings nicht in der Amtlichen Sammlung der Bundesgesetze (AS) publiziert. Verpflichtungen aus völkerrechtlichen Verträgen entstehen gemäss Art. 8 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Sammlungen des Bundesrechts und das Bundesblatt vom 18. Juni 2004 (Publikationsgesetz, PublG; SR 170.512) erst am Tag nach ihrer Veröffentlichung in der AS, sofern der Erlass dort nicht bereits vor dem Datum seines Inkrafttretens veröffentlicht worden ist. Da bis zum Urteilszeitpunkt keine solche Publikation, namentlich nicht des revidierten Art. 9sexies MMP, in der AS erfolgt ist, ist der vorliegende Fall noch nach den Regeln des MMA zu entscheiden. Nach Art. 5 Abs. 2 MMA kann die Vorinstanz innerhalb eines Jahres ab Mitteilung einer internationalen Markenregistrierung erklären, dass sie dieser Marke den Schutz in der Schweiz verweigere (vgl. den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-7397/2006 vom 4. Juni 2007 E. 2 Gitarrenkopf). Die Notifikation der IR-Marke Nr. 858 788 (akustische Marke) erfolgte am 15. September 2005. Mit dem Versand der provisorischen Schutzverweigerung am 15. September 2006 hat die Vorinstanz diese Jahresfrist gewahrt. Gestützt auf Art. 5 Abs. 1 MMA in Verbindung mit Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ darf der Schutz namentlich verweigert werden, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können, oder die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten der Schweiz üblich sind. Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a des MSchG (SR 232.11), wonach die Eintragung dann zu verweigern ist, wenn die Marke zum Gemeingut gehört. Lehre und Praxis zu dieser Bestimmung können damit herangezogen werden (BGE 128 III 457 E. 2 Yukon, BGE 114 II 373 E. 1 Alta tensione).

E. 4

Die Frage der grafischen Darstellbarkeit nach Art. 10 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 (MschV, SR 232.111) wirft vorliegend keine Fragen auf, zumal die Vorinstanz die Darstellung der Marke der Beschwerdeführerin nicht beanstandet hat (vgl. insbesondere JOACHIM NOVAK, Die Darstellung von besonderen Markenformen, Diss. Bern 2007, S. 55 ff.).

E. 5

Die Vorinstanz begründete ihre Schutzverweigerung ausschliesslich damit, die Marke sei eine reine Tonabfolge ohne Text. Sie erwog, Melodien seien grundsätzlich nicht unterscheidungskräftig, wenn sie keine zusätzlichen kennzeichnungskräftigen Elemente

"wie Wort oder Text" enthielten. Sie begründete diesen Grundsatz damit, dass musikalische Untermalung in der Werbung häufig als "rein ansprechendes" Element eingesetzt werde und darum die angesprochenen Destinatäre in der Regel kein Kennzeichen erwarten lasse. Weiter setzte sich die Vorinstanz mit der angemeldeten Melodie nicht auseinander, sondern verweigerte ihr mangels Sprachgehalts den Schutz als Marke.

E. 5.1

Eine derart grundsätzliche Ablehnung nichtsprachlicher Hörmarken ohne Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls findet in den Gewohnheiten des täglichen Zeichengebrauchs, auf welchen die Vorinstanz sich beruft, keine Stütze. Marken sind nicht in erster Linie als Werbeelemente zu beurteilen. Der übliche Gebrauch von Musik in der Werbung allein vermag die Unterscheidungskraft von Marken, die vor allem zur Kennzeichnung im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen zum Einsatz gelangen sollen (Art. 11 Abs. 1 MSchG), nicht ohne nähere Betrachtung des Einzelfalls auszuschliessen. An der Ware oder Verpackung können auch Klanggeneratoren angebracht werden, und auch Dienstleistungen werden häufig mit Hilfe elektronischer Hilfsmittel und unter Verwendung von Kennmelodien und akustischen Signalen in diesem Zusammenhang erbracht. Durch einen solchen unmittelbaren Zeichengebrauch unterscheidet sich der Verstehenskontext, in welchem das Publikum der akustischen Marke begegnet und in dessen Zusammenhang sie diese je nach Art der Melodie oder des Geräusches als dekorative Untermalung, beschreibenden Sinngehalt (Hinweissignal) oder betriebliches Kennzeichen interpretiert, von bloss informierenden und unterhaltenden Werbesendungen erheblich. Bei der Prüfung der konkreten Unterscheidungskraft von akustischen Marken ist darum auch zu berücksichtigen, dass gewisse Waren und Dienstleistungen, z.B. TV-Sendungen und Stadtrundfahrten, sich für Klingelzeichen besser eignen als andere, z.B. Aufnahmegeräte oder Musikinstrumente, deren Gebrauch durch ein akustisches Signal gestört werden kann. Für Spezialwaren, die in Situationen ohne Licht eingesetzt werden, kann sich eine akustische Markierung geradezu aufdrängen; bei anderen, wie Teddybären oder Lautsprecherdurchsagen, sind sie zumindest häufig. Für die Prüfung der Unterscheidungskraft ist darum die Art der Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen, für welche die Marke beansprucht wird, und insbesondere zu prüfen, ob dekorative Untermalungen und beschreibende akustische Hinweissignale bei solchen Waren oder Dienstleistungen üblich oder vernünftigerweise zu erwarten sind. In diesem Zusammenhang hat die Vorinstanz immerhin ausgeführt, dass musikalische Untermalung auch im Bereich der Zuckerbackwaren in der Werbung verbreitet sei. Doch hätte sie der Beschwerdeführerin zugute halten müssen, dass confiserie, chocolat et produits de chocolat, pâtisserie zudem häufig in Schachteln oder Dosen angeboten werden und solche Verpackungen das für Augen und Nase bisweilen verführerisch präsentierte Sortiment mit Hilfe eines Klanggenerators akustisch begleiten könnten, die strittige Marke zu einem solchen Gebrauch grundsätzlich geeignet wäre und die Beurteilung darum nicht allein auf den Gebrauch in der Werbung beschränkt erfolgen darf. Dass die Beschwerdeführerin im Schriftenwechsel vortrug, dass sie ihre Marke als Soundlogo zu Beginn oder am Ende von Werbespots zu verwenden beabsichtige, beeinträchtigt als Frage des tatsächlichen Gebrauchs die Unterscheidungskraft der Marke nicht, solange diese Absicht nicht im Register vermerkt wird (Urteil des BVGer vom 12. November 2007, B-5325/2007 E. 3 Adwista/ad-vista mit weiteren Hinweisen).

E. 5.2

Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist auch zu berücksichtigen, ob die Hörmarke einen erkennbaren Sinngehalt aufweist. Zu Hörmarken mit erkennbarem Sinngehalt führt die Vorinstanz in ihren internen Prüfungsrichtlinien (Richtlinien in Markensachen vom 1. Juli 2008, nachfolgend "IGE-Richtlinien", Teil 4 Ziff. 4.14) korrekt aus, dass eine konkrete Unterscheidungskraft in der Regel fehle, wenn den angemeldeten Tönen oder Geräuschen ein im Vordergrund stehender und beschreibender Sinngehalt im Zusammenhang mit den in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen zukomme, z.B. bei Hundegebell für Tierfutter, oder wenn es sich in diesem Zusammenhang um gebräuchliche Töne oder Geräusche handle, z.B. um das Knallen eines Sektorkens für Schaumwein. Wie bei Wortmarken liegt der Schwerpunkt bei solchen Klängen und Geräuschen auf dem vermittelten Sinngehalt und ist der beantragte Schutz zu verweigern, wenn sie unmittelbar auf die Ware oder Dienstleistung hinweisen und ohne Zuhilfenahme der Fantasie verstanden werden. Wecken sie dagegen bloss Gedankenassoziationen oder enthalten sie nur Anspielungen auf das gekennzeichnete Angebot, reicht dies nicht aus, um sie als Beschaffenheitsangabe einzustufen (BGE 129 III 228 E. 5.a Masterpiece, BGE 128 III 450 E. 1.5 Première). Bei Marken wie der vorliegenden steht kein bestimmter Sinngehalt im Vordergrund. Lehre und Rechtsprechung haben zur Unterscheidungskraft von solchen Zeichen ohne Sinngehalt detaillierte Regeln entwickelt, und zwar vor allem mit Bezug auf sogenannte Elementar- oder Primitivzeichen einerseits sowie für dreidimensionale Marken, die in der Form der gekennzeichneten Ware selbst bestehen, sogenannten "Formmarken", andererseits. So werden bei einzelnen Schrift- und einfachen geometrischen Figuren insbesondere banale, gebräuchliche Formen als nicht unterscheidungskräftig bezeichnet (BGE 120 II 310 The Original, 120 II 149 Yeni Raki, 118 II 181 Duo, BGE 109 II 258 OKT), während bei Formmarken verlangt wird, dass sie durch ihre Eigenheiten auffallen, vom Gewohnten und Erwarteten abweichen und dadurch im Gedächtnis der Abnehmer haften bleiben, um als Unterscheidungsmerkmal zu dienen (BGE 120 II 310 E. 3a-b The Original, 129 III 525 E. 4.a Lego). Auch Klänge und Geräusche lassen sich umso deutlicher wiedererkennen, je stärker sie durch Verfremdungen, besondere Tonqualität oder Klangkombination von einzelnen Tönen, Tonleitern, Dreiklängen, Melodiefetzen, alltäglichen Geräuschen und Standardsignalen abweichen.

E. 5.3

Die Vorinstanz macht gestützt auf ihre Richtlinien (a.a.O., Teil 4 Ziff. 4.14) geltend, dass Melodien ohne sprachliche Untermauerung die Unterscheidungskraft grundsätzlich fehle, da musikalische Untermauerung in der Werbung häufig verwendet werde. Aus diesem Grund hörten die Abnehmer beim erstmaligen Hören in einer Melodie keinen betrieblichen Herkunftshinweis. Dieser Ansicht widerspricht CHERPILLOD (a.a.O., S. 64 f.): Schon ein kurzes musikalisches Thema könne eine Ware oder Dienstleistung problemlos identifizieren. In der Tat werden nichtsprachliche akustische Signale im täglichen Verkehr, namentlich bei der Bedienung von Geräten, zur Unterhaltung und damit verbunden immer häufiger auch als Kennzeichnungsmittel eingesetzt (vgl. LUCAS DAVID, Die Marke als Kennzeichen, in: INGRES (Hrsg.), Marke und Marketing, Bern 1990, S. 23). Akustische Signale beruhen auf einer langen geschichtlichen Entwicklung von konventionalen, nichtsprachlichen Klangfolgen, die unter anderem auf der Jagd, im Feld und in Kirchen sehr gebräuchlich waren und ihren Niederschlag sowohl in bekannten Musikinstrumenten wie Trompete, Horn, Posaune, Trommel, Orgel oder Glocke als auch in Kompositionen und Konventionen des Alltags (Fanfare, Klopfen, Hupe, Sirene, Klingel) gefunden haben. Wie bei verbalen Kennzeichen vermag das Publikum in der Regel auch bei Klangfolgen leicht

zwischen blossen Untermalungen und als Signal verstandenen Hörzeichen zu unterscheiden. Es braucht eine unterscheidungskräftige Melodie nicht aktiv singen und in der Erinnerung wiederholen zu können, um sie wiederzuerkennen. Stattdessen genügt es, dass es sich an sie erinnert, wenn es sie hört. Einfache Melodien bedürfen dafür jedoch, wie andere Zeichen ohne Sinngehalt, ungebrauchlicher und charakteristischer Merkmale im erwähnten Sinne, um beim erneuten Hören ein Wiedererinnern zu ermöglichen und als Hörmarke geschützt werden zu können (vgl. zum deutschen Recht PAUL STRÖBELE/Franz HACKER/IRMGARD KIRSCHNECK, Markengesetz, 8. Aufl. München 2006, D-MSchG § 8 Rz 171, STEPHAN BAHNER, Der Schutz akustischer Marken nach dem deutschen Markengesetz und der europäischen Gemeinschaftsmarkenverordnung, Diss. Berlin 2005, S. 238). Der erwähnte Richtliniengrundsatz der Vorinstanz ist aus diesem Grund zu restriktiv formuliert. Er ist es im Weiteren auch darum, weil er zu Unrecht davon ausgeht, dass Hörmarken nur in der Werbung verwendet werden (vgl. E. 4.1) und ohne Text auch nie einen Sinngehalt hätten (vgl. E. 4.2). Er ist andererseits zu breit, soweit er sprachliche Elemente mit gesteigerter Unterscheidungskraft gleichsetzt, denn sogar unverständlich wiedergegebene und fremdsprachige Wörter und Texte können keinen Sinngehalt erkennen lassen und in diesem Fall wie ein nichtsprachliches Element wirken. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz ist die Unterscheidungskraft von Hörzeichen darum nicht allein aufgrund der Verwendung oder Nichtverwendung sprachlicher Elemente zu beurteilen.

E. 6

Bei der zu prüfenden Marke handelt es sich um eine verhältnismässig kurze, trochäisch (???????) rhythmisierte Abfolge der ersten vier Töne einer Fis-Dur-Tonleiter. Ausgehend vom Grundton "Fis" wird je einmal die Quarte, die Terz und schliesslich die Sekunde gespielt. Dazwischen, ausser von der Quarte zur Terz, wird stets der Grundton "Fis" wiederholt, der in den sieben Tönen viermal erklingt. Die absteigende Tonleiter von der vierten zur zweiten Stufe führt ebenfalls geradewegs auf diesen Grundton zu und bewahrt damit die Grundtonart in einfachster Weise. Nichts anderes gilt, wenn der Grundton zum Abschluss des Motivs in der Oktave wiederholt wird. Die Tonfolge wird eher als Umspielung oder banale Verzierung des Grundtons "Fis" denn als Melodie wahrgenommen. Da sie weder eine Tonarten-Modulation noch eine in anderer Hinsicht auffällige oder unerwartete Entwicklung enthält, die die Erinnerung besonders prägen könnte, andere Stimmen, Instrumentierungs- und Dynamikangaben fehlen und die im Notenbild verwendeten Phrasierungszeichen (Punkte auf den Viertelnoten, Keile auf den Schlussnoten) nur anzeigen, dass die entsprechenden Noten kurz gespielt werden, was im Verkaufsumfeld von Confiserie, Schokolade und Patisserie kaum auffällt, wird diese Marke bei den angesprochenen Abnehmerkreisen als Dekoration und Stimmungsmache wahrgenommen und weder in der Erinnerung haften bleiben noch zur Unterscheidung der damit versehenen Waren dienen. Die Marke ist deshalb Gemeingut.

E. 7

Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass die seit dem 1. Juni 2005 geltende, schärfere Eintragungspraxis der Vorinstanz nicht auf ihre Marke hätte angewendet werden dürfen, da diese mit dem Prioritätsdatum vom 14. April 2005 eingetragen worden sei. Es ist ihr allerdings entgegenzuhalten, dass die Vorinstanz die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, an welchen in jenem Zeitpunkt nichts geändert wurde, nach pflichtgemäsem Ermessen jederzeit anwenden muss und nicht befugt wäre, eine als

unzulässig befundene Marke in intertemporaler Ungleichbehandlung mit neueren Marken zum Schutz zuzulassen (vgl. PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Aufl. Bern 2005, § 23 N 14, ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl. Zürich 2006, Rz 512, vgl. Art. 76 Abs. 1 und Abs. 2 Bst. b MSchG). Zudem ist das Bundesverwaltungsgericht an die Begründung der Schutzverweigerung durch die Vorinstanz nicht gebunden (vgl. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, N 3.197, Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-7406/2006 vom 1. Juni 2007 E. 2 American Beauty). Es ist darum nicht veranlasst, seinen Entscheid an das Inkrafttreten ihrer Richtlinien anzupassen.

E. 8

Die Beschwerde ist darum abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Eine Parteientschädigung ist nicht auszurichten (Art. 7 Abs. 3 des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).

E. 9

Die Spruchgebühr (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 VGKE). Bei Markeneintragungsverfahren geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). In 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 492 E. 3.3 Turbinenfuss).

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