

# **BVGer B-5766/2018 vom 14. Januar 2019**

Bundesverwaltungsgericht, 2019-01-14, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-5766\\_2018](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-5766_2018)

FR: TAF B-5766/2018 du 14 janvier 2019

IT: TAF B-5766/2018 del 14 gennaio 2019

## **Regeste**

Absolute Ausschlussgründe

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig (Art. 31 f. 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 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. 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"; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, a.a.O., Art. 2 N. 84; Eugen Marbach, in: von Büren/David [Hrsg.], 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 ferner 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 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"; Marbach, a.a.O., N. 214).

### **E. 3**

Mit Blick auf die Eintragungs- und Schutzfähigkeit der streitigen Marke sind vorab die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Bei den relevanten Waren der Klassen 7 und 9 handelt es sich um Maschinen sowie Maschinenteile der Druck- und Verpackungsindustrie. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz lässt sich nicht annehmen, dass diese Waren vom schweizerischen Durchschnittskonsumenten nachgefragt werden. Wie die Beschwerdeführerin zutreffend ausführt, richten sich die Waren vielmehr an Fachabnehmer der entsprechenden Industriezweige.

### **E. 4.1**

Die Vorinstanz führt in der angefochtenen Verfügung aus, beim Zeichen ETERNA handle es sich um die feminine Form des italienischen Adjektivs "eterno", welches auf Deutsch mit "ewig" übersetzt werde. Vorliegend stehe die Bedeutung "langlebig, robust, widerstandsfähig" im Vordergrund. Der erwähnte Sinngehalt sei der einzige, der im Kontext mit den beanspruchten Waren direkt sinnergebend und ohne weiteren Gedankenaufwand verständlich sei. Die Bedeutung werde für die Anpreisung und Beschreibung von diversen Produkten auf dem Markt verwendet. Die Abnehmer hätten die Erwartung, dass die beanspruchten Waren der Klassen 7 und 9 nicht schnell verschleissen. Dies stelle eine klare Beschaffenheitsangabe dar und sei zum anderen ein Qualitätshinweis. Dem Zeichen fehle somit jegliche Unterscheidungskraft. Die von der Beschwerdeführerin im Verfahren zitierten Voreintragungen würden sich jeweils in einem oder mehreren Merkmalen vom strittigen Zeichen unterscheiden. Ein Anspruch auf Eintragung einer Marke aufgrund ausländischer Eintragungen bestehe nicht.

### **E. 4.2**

Die Beschwerdeführerin entgegnet, die innerhalb der Schweizer Fachkreise geringe Anzahl von italienischsprachigen Tessinern würden das italienische Adjektiv "eterno, -a" erkennen, diesem aber einen anderen Sinngehalt beimessen. Sie würden das Wort als "ewig" im übertragenen, figurativen Sinne verstehen. Deutschschweizer und französischsprachige Fachleute würden das Wort nicht verstehen. Die Vorinstanz habe das italienische Adjektiv falsch übersetzt bzw. dem Wort einen Bedeutungsinhalt zugewiesen, welcher ihm nicht zukomme. Dem Wort komme nicht die von der Vorinstanz hergeleitete Bedeutung von "robust, langlebig, widerstandsfähig" zu. Selbst wenn dies so wäre, sei der Sinngehalt für Fachabnehmer von Industriemaschinen nicht beschreibend oder anpreisend und der behauptete Sinngehalt stehe auch nicht im Vordergrund. Den nicht beschreibenden

Charakter würden auch diverse Voreintragungen bestätigen. Zusammenfassend sei das Zeichen ETERNA für sämtliche Waren der Klassen 7 und 9 schutzfähig.

#### **E. 4.3**

"Eterna" ist die weibliche Form des italienischen Adjektivs "eterno" und bedeutet auf Deutsch "ewig" (PONS Online Wörterbuch Italienisch-Deutsch, <http://de.pons.com/>, abgerufen am 12.12.18). Das Wort hat mehrere Sinngehalte. So kann sich "eterno" unter anderem auf etwas beziehen, das kein Ende hat oder ein Leben lang bzw. für immer andauert (Lo Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, 12. Aufl. 2005, S. 663; <http://www.sapere.it/sapere/dizionari.html>, abgerufen am 12.12.18). Die von der Vorinstanz in den Vordergrund gestellten Bedeutungen "robust" und "widerstandsfähig" erscheinen daher eher weit hergeholt, während "langlebig" zutreffender ist. In Bezug auf die vom Zeichen beanspruchten Waren liegt die Bedeutung des Wortes "ewig" im Sinne von "ein Leben lang andauernd" auf der Hand. Das Zeichen suggeriert damit, dass die entsprechenden Industriemaschinen bzw. deren Einzelteile ewig bzw. ein Leben lang halten würden. Der Sinngehalt des Zeichens bezieht sich klarerweise auf die Qualität der Waren und ist beschreibend. Dem Zeichen kann somit eine anpreisende Bedeutung nicht abgesprochen werden. Dies zeigen auch die Beilagen der Vorinstanz zur Verfügung, in welchen das Wort "eterno" in Zusammenhang mit verschiedenen Produkten gebraucht wird, um auf deren Langlebigkeit und somit auf die besondere Qualität der Waren hinzuweisen. Eine allfällige Mehrfachbedeutung des Zeichens führt nicht zu dessen Schutzfähigkeit, sofern mindestens eine der Bedeutungen eine unmittelbare Aussage über die betreffende Ware oder Dienstleistung darstellt. Liegt der beschreibende Sinn eines Zeichens - wie vorliegend - offen auf der Hand, kann die Möglichkeit weiterer, weniger nahe liegender Deutungen den Gemeingutcharakter nicht aufheben (Urteil des BVGer B-4848/2013 vom 15. August 2014 E. 4.3 "Couronné"; Urteil des BGer 4A\_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.4 "Gipfeltreffen"; BGE 116 II 609 E. 2a "Fioretto"; Marbach, a.a.O., N. 306). Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin ist nicht relevant, ob die deutsch- und französischsprachigen Verkehrskreise die Bedeutung des Wortes "eterna" verstehen und das Zeichen unter Umständen nur einer Minorität der massgebenden Verkehrskreise einen sinnstiftenden Inhalt vermittelt (vgl. hierzu E. 2.3).

#### **E. 4.4**

Aus den zitierten in- und ausländischen Voreintragungen kann die Beschwerdeführerin nichts zu ihren Gunsten ableiten. So ist die Schweizer Marke Nr. 721244 ETERNA zwar ebenfalls für Waren der Klasse 9 registriert, aber Software und Industriemaschinen sind nicht vergleichbar. Vorliegend handelt es sich aufgrund des klaren Gemeingutcharakters des Zeichens nicht um einen Grenzfall, weshalb ausländische Eintragungen kein Indiz für die Eintragungsfähigkeit in der Schweiz darstellen (vgl. Urteil des BVGer B-3331/2010 vom 3. November 2010 E. 7 "Paradies").

#### **E. 4.5**

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Zeichen ETERNA für die beanspruchten Waren der Klassen 7 und 9 von den relevanten Verkehrskreisen als qualitativ anpreisend wahrgenommen wird. Das Zeichen fällt somit unter den Begriff des Gemeinguts und ist vom Markenschutz ausgeschlossen (Art. 2 Bst. a MSchG). Die Beschwerde ist abzuweisen.

#### **E. 5**

Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit 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 an den Erfahrungswerten der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000. und Fr. 100'000. angenommen werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Die Kosten des Verfahrens sind in Anwendung der gesetzlichen Bemessungskriterien mit Fr. 3'000. zu beziffern. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird nach Eintritt der Rechtskraft zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet. Der unterliegenden Beschwerdeführerin ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE).

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