

BVGer B-5782/2008 vom 25. Februar 2009

Bundesverwaltungsgericht, 2009-02-25, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-5782_2008

FR: TAF B-5782/2008 du 25 février 2009

IT: TAF B-5782/2008 del 25 febbraio 2009

Regeste

Absolute Ausschlussgründe

Erwägungen

E. 1

Der Entscheid der Vorinstanz vom 26. August 2008 stellt eine Verfügung im Sinne des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren dar (VwVG, SR 172.021; Art. 5 Abs. 1 Bst. c). Diese Verfügung kann im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen der Bundesverwaltungsrechtspflege beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden (Art. 44 ff. VwVG i.V.m. Art. 31 ff. des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

E. 2

Die Beschwerdeführer sind als Adressaten der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und haben ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie sind daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E. 3

Mit Eingabe vom 23. Februar 2009 hat die Vorinstanz die Sistierung des Verfahrens beantragt, um einen Entscheid des Bundesgerichts in einer anderen Markenangelegenheit (Verfahrensnummer 4A_587/2008) abzuwarten. Ein hängiges Verfahren vor einer anderen Behörde bildet jedoch nur einen Sistierungsgrund, wenn es für das sistierte Verfahren von präjudizieller Bedeutung ist und es ohne Sistierung nicht rascher und einfacher zum Ziel gelangt (BGE 123 II 3 E. 2b, 122 II 217 E. 3e). Eine solche Bedeutung hat jenes Verfahren für das vorliegende nicht, da die Marken sich wesentlich von einander unterscheiden und sich beide Fälle an den klaren Vorgaben der bundesgerichtlichen Rechtsprechung orientieren. Das Sistierungsgesuch ist daher abzuweisen.

E. 4

Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Art. 1 Abs. 2 MSchG zählt Beispiele von Markenformen auf. Danach können Marken aus Wörtern, Buchstaben, Zahlen, bildlichen Darstellungen, dreidimensionale Formen oder Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben bestehen.

E. 5

Zwischen Italien 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.).

E. 6

Nach Art. 5 Abs. 2 MMP kann die Vorinstanz innerhalb eines Jahres ab Mitteilung einer internationalen Markenregistrierung erklären, dass sie dieser Marke den Schutz in der Schweiz verweigere. Die Notifikation der internationalen Marke Nr. 889103 ALBINO erfolgte am 3. August 2006. Mit dem Versand der provisorischen Schutzverweigerung am 9. Juli 2007 hat die Vorinstanz diese Jahresfrist gewahrt.

E. 7

Gestützt auf Art. 5 Abs. 1 MMP in Verbindung mit Art. 6 quinquies Bst. B Ziff. 2 der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) 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 MSchG, 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 454 E. 2 Yukon, BGE 114 II 371 E. 1 alta tensione).

E. 8

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind nach Art. 2 Bst. a MSchG Zeichen, die Gemeingut sind, da ihnen die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt oder an ihnen ein Freihaltebedürfnis besteht. Als Gemeingut im Sinne dieser Bestimmungen gelten unter anderem Hinweise auf Eigenschaften oder die Beschaffenheit der Erzeugnisse, für welche das Zeichen bestimmt ist (so genannte beschreibende Angaben; BGE 114 II 171 E. 2a Eile mit Weile mit Hinweisen). Hierzu gehören auch Zeichen, die nach der allgemeinen Verkehrsauffassung frei verfügbar bleiben müssen und daher nicht von einem einzelnen Anbieter monopolisiert werden dürfen, wie etwa die direkten, unmittelbaren Herkunftsangaben (z.B. Namen von Ländern, Städten etc.). Geografische Bezeichnungen stellen jedoch nicht in allen Fällen Herkunftsangaben mit Gemeingutcharakter dar. Das Bundesgericht unterschied in BGE 128 III 454 E. 2.1.1 ff. Yukon sechs Kategorien von geografischen Namen und Zeichen, die von den massgeblichen Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden. Darunter fallen insbesondere die Namen von Städten, Ortschaften, Talschaften, Regionen und Ländern, die den relevanten Kreisen nicht bekannt sind und demzufolge als Fantasiezeichen und nicht als Herkunftsangabe verstanden werden, aber auch bekannte geografische Angaben, wenn der Ort oder die Gegend aus deren Sicht offensichtlich nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort der damit gekennzeichneten Erzeugnisse

oder entsprechend bezeichneter Dienstleistungen in Frage kommt.

E. 9

Das Bundesverwaltungsgericht setzt für die Prüfung der Frage, ob ein Zeichen eine geografische Herkunft erwarten lässt und dadurch im Zusammenhang mit bestimmten Waren oder Dienstleistungen zum Gemeingut zählt oder irreführend wirkt, in der Regel besondere Sachverhaltsabklärungen voraus. Es prüft einerseits, ob die Vorinstanz die mit vernünftigem Aufwand erhältlichen Beweismittel, soweit es nicht um allgemein notorische Tatsachen geht, vollständig erhoben und gewürdigt hat. Eine Herkunftserwartung bejaht es in der Regel dann, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Sinngehalt im Gesamteindruck des Zeichens und im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für welche die Marke beansprucht wird, als Herkunftsbezeichnung aufgefasst wird und eine entsprechende Herkunft dieser Waren und Dienstleistungen erwarten lässt. Bei mehrdeutigen Zeichen ist zudem zu prüfen, ob kein anderer naheliegender Sinngehalt ohne geografischen Bezug vorliegt, der eine Herkunftserwartung in den Hintergrund rückt. Für Weitergehendes trägt die Beschwerdeführerin die Folgen der Beweislosigkeit (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7413/2006 vom 15. Oktober 2008 E. 4.3 Madison).

E. 10

Im vorliegenden Fall wurde der von der Vorinstanz erhobene Sachverhalt vom Bundesverwaltungsgericht von Amtes wegen ergänzt (Art. 12 VwVG). Albino ist eine in der italienischen Region Lombardei, in der Nähe von Bergamo gelegene Gemeinde mit 18'026 Einwohnern (Stand 31.12.2008). Bei der 31.32 km² grossen Kommune handelt es sich gemäss eigenen Angaben um ein wichtiges Industriezentrum im Serianatal (<http://www.albino.it/il-comune>). Als Albino werden ebenfalls von der Pigmentstörung Albinismus betroffene Lebewesen bezeichnet. Ausserdem stellt Albino einen italienischen Männernamen dar. Auch wenn die Lombardei eine beliebte Tourismusdestination darstellt, so ist die Gemeinde Albino bei der Schweizer Bevölkerung weitestgehend unbekannt. Die weder landschaftlich speziell gelegene noch über Sehenswürdigkeiten überregionaler Bedeutung verfügende Kommune hat sich nicht als Tourismusort etabliert. Gemäss Google Maps weist sie denn auch nur über eine Handvoll kleiner Pensionen auf. Auch geniesst die Gemeinde als Produktionsort von Waren der Klassen 3, 18 und 25 beim schweizerischen Durchschnittsabnehmer keine Bekanntheit. Dagegen ist der Sinn von Albino als Bezeichnung einer von Albinismus betroffenen Person auch im italienischen Sprachraum verbreitet bekannt. Denn selbst in italienischsprachigen Wörterbüchern wird einzig diese Bedeutung und keine geografische Nebenbedeutung erwähnt (Paravia Langenscheidts Handwörterbuch Italienisch-Deutsch, 4. Aufl. Berlin 2003, S. 26; L. Giacoma/S. Kolb (Hrsg.), Zanichelli/Klett Dizionario Tedesco-Italiano/Italiano-Tedesco, Bologna 2001, S. 1296; N. Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, 12. Aufl. Bologna 2005, S. 65). Umso weniger kann die italienische Ortschaft im deutsch- oder französischsprachigen Teil der Schweiz bekannt sein. Es ist demnach mit den Parteien einig zu gehen, dass das Zeichen ALBINO von den Schweizer Konsumenten nicht als Herkunftsangabe verstanden wird, weshalb es in Bezug auf die vorliegend relevanten Waren unterscheidungskräftig und nicht irreführend ist.

E. 11

Zu prüfen bleibt, ob an der Bezeichnung ALBINO allenfalls ein Freihaltebedürfnis zugunsten der lokalen Produzenten besteht. Dies ist zwischen den Parteien denn auch umstritten. Die Gemeinde beschreibt sich selbst als ein wichtiges Industriezentrum im Serianatal (<http://www.albino.it/il-comune>). Auch wenn die Gegend um Albino sehr hügelig ist, so verfügt das Tal selbst doch über eine weite, zum Teil über einen Kilometer breite Ebene. Auf den Satellitenbildern von Google Earth bzw. Google Maps lassen sich in der Kommune, insbesondere entlang der Nationalstrasse SS671 zahlreiche grosse Industriegebäude erkennen. Die Vorinstanz hat denn durch Internetauszüge auch in jeder beanspruchten Warenklasse einen Anbieter mit Sitz in Albino ausfindig und glaubhaft gemacht. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer kommt demnach die Gemeinde Albino sehr wohl als - gegenwärtiger wie zukünftiger - Produktionsort für Waren der Klassen 3, 18 und 25 in Frage, zumal die Herstellung solcher Güter nicht zwingend mit einem hohen Platzbedürfnis verbunden ist. Zu denken ist dabei beispielsweise an in geringer Stückzahl produzierte Luxuswaren. Das Zeichen ALBINO wurde ohne Einschränkungen sowohl als italienische Marke als auch als EU-Gemeinschaftsmarke eingetragen. Die Vorinstanz ist der Ansicht, dass ausländische Markenämter im Bereich geografischer Angaben eine andere Prüfungspraxis als sie verfolge und nicht dargetan wurde, dass das Zeichen tatsächlich auf das Bestehen eines Freihaltebedürfnisses hin geprüft worden sei. Die Hintergründe der beiden Eintragungen entziehen sich ebenfalls der Kenntnis des Bundesverwaltungsgerichts. Denkbar ist, dass das italienische Markenamt und das Harmonisierungsamt für den europäischen Binnenmarkt kein Freihaltebedürfnis von ALBINO erkannten, weil die lokalen Produzenten anstelle der unbekannteren und für die Warenklassen 3, 18 und 25 auch keinen besonderen Ruf geniessenden Gemeinde eher den Bezirk Bergamo, die Region Lombardia oder das Land Italia als Herkunftsbezeichnung verwenden dürften. Das Bundesverwaltungsgericht zumindest sieht aus diesem Grunde kein Freihaltebedürfnis am Gemeinamen. In Anbetracht der Schutzgewährung auf dem gesamten Gebiet der Europäischen Union ist auch nicht ersichtlich, inwiefern den örtlichen Hersteller die Freihaltung des Kommunalnamens in der Schweiz dienlich sein könnte. Im Übrigen darf dem italienischen Markenamt bessere Kenntnisse der lokalen Begebenheiten attestiert werden. Es kann nicht die Aufgabe der schweizerischen Behörden sein, ein Freihaltebedürfnis zugunsten ausländischer Unternehmen zu berücksichtigen, wenn dies nicht einmal der Heimatstaat tut (RKGE in sic! 2004, 774 Volterra; BGE 117 II 327 E. 2b Montparnasse).

E. 12

Es lässt sich demnach festhalten, dass das Zeichen ALBINO für Waren der Klassen 3, 18 und 25 weder Freihaltebedürftig noch täuschend ist, weshalb die Beschwerde gutzuheissen, die Verfügung der Vorinstanz aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen ist, der internationalen Marke für alle angemeldeten Waren in der Schweiz definitiv Schutz zu gewähren. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG), und es sind den Beschwerdeführern die geleisteten Kostenvorschüsse zurück zu erstatten.

E. 13

Den obsiegenden Beschwerdeführern ist eine Parteientschädigung für ihnen erwachsene "notwendige und verhältnismässig hohe Kosten" des Beschwerdeverfahrens zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Entschädigung wird auf Grund der von den Beschwerdeführern eingereichten Kostennote für das Beschwerdeverfahren auf total Fr.

2'500.- festgesetzt (Art. 14 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]). 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.