

BVGer B-600/2018 vom 14. Januar 2019

Bundesverwaltungsgericht, 2019-01-14, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-600_2018

FR: TAF B-600/2018 du 14 janvier 2019

IT: TAF B-600/2018 del 14 gennaio 2019

Regeste

Absolute Ausschlussgründe

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdeführerin ist als Verfügungsadressatin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E. 2.1

Nach Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) sind Zeichen des Gemeinguts vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben. Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, welchen die für die Individualisierung der Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RGKE] vom 17. Februar 2003, in: sic! 2004 S. 495 E. 2 "Royal Comfort"; Eugen Marbach, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 116 ff.).

E. 2.2

Die Unterscheidungskraft beurteilt sich aus Sicht der Abnehmer. Zu diesen zählen neben Endabnehmern auch Marktteilnehmer vorgelagerter Stufen (Urteile des BGer 4A_528/2013 vom 21. März 2014 E. 5.1 "ePostSelect"; 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.3 "Wilson"). Massgeblich für die Beurteilung der Freihaltebedürftigkeit ist die Sicht der aktuellen und potentiellen Konkurrenten des Markenanmelders, die mindestens ein virtuelles Interesse daran haben, das Zeichen ebenfalls für entsprechende Waren oder Dienstleistungen zu verwenden (Urteile des BVGer B-3549/2013 vom 8. Oktober 2014 E. 4 "Palace [fig.>"; B-4763/2012 vom 16. Dezember 2013 E. 2.2 "Betonhülse"; Marbach, a.a.O., Rz. 258).

E. 2.3

Sachbezeichnungen und Zeichen, die beschreibend sind, fehlt die Unterscheidungskraft. 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, in: Lucas David/Markus Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 2 N. 84; Marbach, a.a.O., Rz. 247, 313 f.). Der Umstand, dass eine 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 sind (BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"; 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"; 129 III 225 E. 5.2 "Masterpiece"; 103 II 339 E. 4 "More"; Urteil des BVGer B-2999/2011 vom 22. Februar 2013 E. 3.1 "Die Post"). Die Mehrdeutigkeit eines Zeichens kann zur Schutzfähigkeit einer Marke führen, wenn nicht auszumachen ist, welche von mehreren Bedeutungen im Zusammenhang mit den gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen überwiegt und dies zu einer Unbestimmtheit des Aussagegehalts führt. Dominiert ein beschreibender Sinngehalt im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, vermag die Möglichkeit weiterer, weniger naheliegender Deutungen den Gemeingutcharakter jedoch nicht aufzuheben (Urteil des BVGer B-2999/2011 vom 22. Februar 2013 E. 3.3 "Die Post"; B-6246/2010 vom 28. Juli 2011 E. 4.5 "JumboLine"; B-4710/2014 vom 15. März 2016 E. 3.2 "Shmesse [fig.]").

E. 2.4

Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen, wobei jeder Sprache der gleiche Stellenwert beigemessen wird. 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"; 128 III 477 E. 1.5 "Première"; 127 III 160 E. 2b.aa "Securitas"). 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").

E. 3

Zunächst sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen, wobei diejenigen Waren und Dienstleistungen, die an Fachleute und Endkonsumenten zugleich vertrieben werden, aus der Sicht der weniger markterfahreneren und grösseren Gruppe der Letztabnehmer zu beurteilen sind (Urteile des BVGer B-2609/2012 vom 28. August 2013 E. 4.1 "Schweizer Fernsehen"; B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 "Luminous"). Die Vorinstanz führt aus, Abnehmer der betreffenden Waren und Dienstleistungen seien Durchschnittsabnehmer und Fachkreise, was unbestritten blieb. Die Waren der Klasse 18 und 25 umfassen vor allem Kleider und Modeartikel aus verschiedenen Stoffen wie Leder und Kunstleder, die vom allgemeinen Publikum nachgefragt werden. Die Dienstleistungen der Klasse 35 richten sich an das allgemeine Publikum als potentielle Abnehmer der benannten Waren, aber auch an die entsprechenden Fachkreise der Werbebranche. Da sie die grössere Gruppe darstellen,

ist die Sicht des allgemeinen Publikums als Endabnehmer massgeblich.

E. 4.1

Die Vorinstanz hat dem Zeichen den Markenschutz für einen Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen verweigert, da der Begriff als anpreisender Hinweis auf die Qualität der Ware verstanden werde. Sie erwog, sowohl Sprachgebrauch als auch Zeichenverständnis des Wortes "hype" im relevanten Sprachraum lasse sich nicht nur durch die der angefochtenen Verfügung zugrunde gelegten Internetrecherche belegen, sondern werde auch durch Einträge aus Lexika und dem Duden indiziert. Sie bestritt den Vorwurf unzureichender Beweisführung, da auch ausländische Internetseiten zur Beurteilung des Zeichenverständnisses herangezogen werden dürften. Aufgrund des klar beschreibenden und anpreisenden Charakters des Wortelements "hype" genüge die grafische Ausgestaltung nicht, um eine Kennzeichnungskraft annehmen zu können.

E. 4.2

Nach Ansicht der Beschwerdeführerin kommt ihrem Zeichen Unterscheidungskraft zu. Die Beschwerdeführerin bestreitet die Verwendung von "hype" als Adjektiv in der frankophonen Schweiz. Die Beweisführung der Vorinstanz sei insofern ungenügend, da sich diese auf Internetrecherchen ausserhalb der Schweiz gestützt habe, ohne darzulegen, dass die auf ausländischen Webseiten aufgefundenen Resultate für die Schweiz von Relevanz seien. Blosser Assoziationen oder Anspielungen, die lediglich einen entfernten Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten hätten, würden noch keine Einordnung als Gemeingut rechtfertigen. Der Begriff "hype" habe in casu keinen unmittelbar beschreibenden Sinngehalt, da die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar möglicherweise einen "hype" auszulösen vermöchten, für die gedankliche Verbindung zwischen Ware bzw. Dienstleistung als Objekt eines etwaigen "hypes" jedoch wenigstens ein gedanklicher Zwischenschritt nötig sei. Darüber hinaus verleihe die grafische Ausgestaltung aufgrund der unüblichen Schriftgestaltung dem Zeichen Unterscheidungskraft. Der Punkt am Ende des Zeichens sei ausserdem grammatikalisch falsch und folglich unerwartet, was sich im Gedächtnis der Konsumenten besonders einprägen würde.

E. 4.3

Das Zeichen besteht aus dem Wortelement "hype" sowie einem Satzpunkt "." und präsentiert sich in einer grafischen Gestaltung, die an eine eilige Handschrift erinnert. Gemäss Duden ist "der hype" als eine "besonders spektakuläre, mitreissende Werbung, die eine euphorische Begeisterung für ein Produkt bewirkt", "eine aus Gründen der Publicity inszenierte Täuschung" oder auch als "Welle oberflächlicher Begeisterung; Rummel" zu verstehen (www.duden.de/rechtschreibung/hype, abgerufen am 15. Januar 2019; Fremdwörterbuch Duden, 11. Auflage 2015). Teilweise wird er auch als "künstliche Aufwertung bzw. übertriebene Präsentation einer Sache oder eines Ereignisses in der Werbung, z.B. eines Modetrends" verstanden (Deutsches Wörterbuch, 9. Auflage, 2011). Der Begriff "hype" ist auch im englischen Schulwörterbuch aufgeführt und bedeutet demnach so viel wie "Reklameaufwand". "Hype" kann auch mit "etwas in den Medien hochjubeln" übersetzt werden (Pons Basiswörterbuch Schule Englisch, 2006). Somit ist der Begriff für die massgeblichen Verkehrskreise sowohl in einer Landessprache, nämlich Deutsch, als auch auf Englisch ohne Weiteres verständlich. Vor diesem Hintergrund können das Zeichenverständnis und der Sprachgebrauch in den anderen Landessprachen,

insbesondere Französisch, offen gelassen werden (vgl. E. 2.4). Die Abnehmer werden daher davon ausgehen, dass es sich bei den Waren und Dienstleistungen der Beschwerdeführerin um Produkte handelt, die besonders aufmerksamkeiterregend und eines "hypes" würdig bzw. einen solchen zu erregen in der Lage sind.

E. 4.4

Der Beschwerdeführerin ist nur im Allgemeinen zuzustimmen, wenn sie davon ausgeht, dass es Waren und Dienstleistungen gibt, für die der Begriff "hype" nicht anpreisend sei. Denkbar sind hier sogenannte "inferiore" Güter, die von relevanten Marktteilnehmern in bescheidenen wirtschaftlichen Situationen nachgefragt werden, beispielsweise sehr preisgünstige Lebensmittel, da die Entstehung eines "hypes" um derartige Waren unwahrscheinlich ist. Darunter fallen die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen jedoch nicht. Entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin kommt es vorliegend auch nicht darauf an, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen einen "hype" nur auslösen und nicht direkt zu verkörpern vermögen. Der "hype" ist immer an die betreffenden Waren oder Dienstleistungen gekoppelt und unmittelbar durch sie ausgelöst. Vereinzelt negative Konnotationen mit dem Begriff "hype" vermögen am anpreisenden Charakter des Begriffs nichts zu ändern. Gleiches gilt für die Tatsache, dass der Sinngehalt von "hype" von den relevanten Verkehrskreisen auf Anheb erkannt wird. Aus markenrechtlicher Sicht kann der Ausdruck "hype" für die Klassen 18 und 25 somit wie "prima", "gut", "extra" oder "fein", als reklamehafte Anpreisung bzw. Qualitätsangabe zum Gemeingut gezählt werden (BGE 95 II 461 E. 2.2 "Parisienne"; 100 Ib 250 E. 1 "Sibel"; Urteile des BVGer B-6747/2009 vom 26. Februar 2010 E. 5.2 "Wow"; B-5296/2012 vom 30. Oktober 2013 E. 4.3.2 "toppharm Apotheken [fig.]"). Gleiches gilt für die Dienstleistung "Werbung" in Klasse 35 (vgl. Urteil des BVGer B-2557/2017 vom 31. Juli 2018 "eprimo"). "Hype" wird aufgrund der vorgenannten Wortdefinition und Übersetzung für diese Dienstleistung nicht nur anpreisend, sondern auch unmittelbar beschreibend ist, da es auf den thematischen Inhalt verweist. Der Einwand einer unbestimmten, allenfalls mehrdeutigen Anspielung greift vorliegend daher nicht.

E. 4.5

Mangels Unterscheidungskraft des Worzelements könnte lediglich die grafische Gestaltung dem Zeichen Schutzfähigkeit verleihen. Das Worzelement ist in einer handschriftlich anmutenden, modernen, dunklen Schriftart gestaltet. Die Buchstaben H und Y sind miteinander verbunden, während P und E allein stehen. Im Gesamtbild stehen alle Buchstaben eng beieinander. Insgesamt ist die Schriftart wenig auffällig und im Vergleich mit üblichen Handschriften naheliegend (vgl. Urteil des BVGer B-3189/2008 vom 14. Januar 2010 E. 6.1 "terroir"). Über den Satzpunkt am Ende des Zeichens stolpert der Betrachter nicht, sondern nimmt ihn vielmehr als dekoratives Element wahr. Der Beschwerdeführerin kann nicht gefolgt werden, wenn sie die grafische Gestaltung als ungewöhnlich betrachtet, vielmehr sind die gewählten Gestaltungsmerkmale banal und nicht unterscheidungskräftig.

E. 5

Schliesslich handelt es sich im vorliegenden Fall nicht um einen Grenzfall. Das Zeichen hype. (fig.) wird von den relevanten Verkehrskreisen als anpreisend bzw. beschreibend wahrgenommen und fällt somit auch unter Berücksichtigung der grafischen Gestaltung unter den Begriff des Gemeinguts. Folglich ist dem Zeichen gemäss Art. 2 Bst. a MSchG

kein Markenschutz zu gewähren. Die Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist abzuweisen.

E. 6

Nachdem feststeht, dass die Vorinstanz das Zeichen *hype.* (fig.) bundesrechtskonform dem Gemeingut zugeordnet hat, kann mit der Rüge, das Gleichbehandlungsgebot (Art. 8 BV) sei verletzt worden, nur noch die Gleichbehandlung im Unrecht verlangt werden. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung wird der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht nur ausnahmsweise anerkannt, wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke (Urteil des BGer 4A_5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 "Firemaster"; Urteile des BVGer B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 8.1 "Bioscience Accelerator"; B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 10 "Afri-Cola"). Das Gleichbehandlungsgebot wird im Markenrecht nur zurückhaltend angewendet, da die Eintragungspraxis naturgemäss kasuistisch ist. Die Marken müssen hinsichtlich Zeichenbildung und beanspruchter Waren vergleichbar sein, wobei bereits geringfügige Unterschiede ins Gewicht fallen können (Marbach, a.a.O., Rz. 232 f.; Urteil des BGer 4A_5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 "Firemaster"; Urteil des BVGer B-7421/2006 vom 27. März 2007 E. 3.4 "we make ideas work"). Die von der Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdeschrift angeführte Marke Nr. CH 611'438 JOY (fig.) weist nicht nur eine andere Zeichenkonstruktion auf, sondern beansprucht, im Vergleich zu denen der Beschwerdeführerin, auch völlig unterschiedliche Waren und Dienstleistungen, nämlich der Klassen 9, 16 und 41. Die zitierte Marke ist nicht mit dem Zeichen *hype.* (fig.) vergleichbar und begründet keinen Anspruch auf Gleichbehandlung.

E. 7

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4bis, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Streitigkeiten betreffend Markeneintragungen sind Vermögensinteressen betroffen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich in erster Linie nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwerts hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen wird (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen. Die Kosten des vorliegenden Verfahrens sind total mit Fr. 3'000.- zu beziffern und dem von der Beschwerdeführerin in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss zu entnehmen. Der Vorinstanz ist als Bundesbehörde keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

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