

BVGer B-6070/2007 vom 24. April 2008

Bundesverwaltungsgericht, 2008-04-24, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-6070_2007

FR: TAF B-6070/2007 du 24 avril 2008

IT: TAF B-6070/2007 del 24 aprile 2008

Regeste

Absolute Ausschlussgründe

Erwägungen

E. 1.1

Der Entscheid der Vorinstanz stellt eine Verfügung nach Art. 5 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren dar (VwVG, SR 172.021). 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. 1.2

Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG), der Vertreter hat sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E. 2.1

Nach Art. 2 Bst. a des Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 28. August 1992 (Markenschutzgesetz, MschG, SR 232.11) sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden. Schutzunfähig sind solche Zeichen entweder weil sie im Alltagsleben unentbehrlich und daher als freihaltebedürftig nicht monopolisiert werden dürfen oder nicht hinreichend unterscheidungskräftig sind (vgl. BGE 131 III 121 E. 4.1 Smarties/M&M's, Urteil des Bundesgerichts 4A.13/1995 vom 20. August 1996 E. 4.a Elle, veröffentlicht in Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 1997 159, mit Hinweis auf BGE 118 II 181 E. 3 Duo). Zum Gemeingut gehören nach der Rechtsprechung namentlich Zeichen, die sich in Angaben über die Beschaffenheit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen erschöpfen und daher die zu deren Identifikation erforderliche Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft nicht aufweisen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn Zeichen die Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, den Gebrauchszweck, Wert, Ursprungsort oder die Herstellungszeit der Waren angeben, auf die sie sich beziehen. Der beschreibende Charakter solcher Hinweise muss von den

angesprochenen Abnehmerkreisen dieser Waren und Dienstleistungen ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasiaaufwand unmittelbar erkannt werden können (Urteil des Bundesgerichts 4C.439/2006 vom 4. April 2007 E. 5.1 Eurojobs mit Verweis auf BGE 131 III 495 E. 5 Felsenkeller und BGE 128 III 447 E. 1.5 Premiere). Konkret unterscheidungskräftige, jedoch für den Geschäftsverkehr unentbehrliche (d.h. absolut freihaltebedürftige) Zeichen sind ebenfalls nicht schutzfähig und zudem keiner Verkehrsdurchsetzung zugänglich (vgl. BGE 120 II 144 E. 3b.bb Yeni Raki, BGE 118 II 181 E. 3c Duo, BGE 117 II 321 E. 3 Valser). Die fehlende Unterscheidungskraft wie auch ein absolutes Freihaltebedürfnis können auch beim selben Zeichen gleichzeitig vorliegen (vgl. Jürg Müller, Unterscheidungskraft, Freihaltebedürfnis, Verkehrsdurchsetzung, in: INGRES (Hrsg.), Marke und Marketing, Bern 1990, S. 207; Eugen Marbach, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, Markenrecht, S. 34). Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig ist, schliesst ihren beschreibenden Charakter nicht aus. Entscheidend ist, ob das Zeichen nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der Sprachbildung von den beteiligten Verkehrskreisen in der Schweiz als Aussage über bestimmte Merkmale oder Eigenschaften der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung aufgefasst wird (Urteil des Bundesgerichts 4C.439/2006 vom 4. April 2007 E. 5.1 Eurojobs mit Verweis auf BGE 108 II 487 E. 3 Vantage, BGE 104 Ib 65 E. 2 Oister Foam, BGE 103 II 339 E. 4c More, Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 3.1 Discovery Travel & Adventure Channel, veröffentlicht in sic! 2004 400).

E. 2.2

Marken sind im Gesamteindruck aus der Sicht der Abnehmerkreise zu beurteilen, an die das Angebot der Waren oder Dienstleistungen gerichtet ist (Lucas David, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 2 N. 8 f.). Das Kriterium für die leichte Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters bilden die im Einzelfall beanspruchten Waren oder Dienstleistungen. An die Stelle einer bei abstrakter Betrachtung vorhandenen Mehrdeutigkeit eines Zeichens kann nämlich ein eindeutiger Sinn mit beschreibendem Charakter treten, sobald das Zeichen in Beziehung zu einer bestimmten Ware oder Dienstleistung gesetzt wird (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 3.3 Firemaster, veröffentlicht in sic! 2005 278). Im Falle mehrdeutiger Zeichen ist entsprechend zu prüfen, welche Bedeutung im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen dominiert und deshalb für die markenrechtliche Beurteilung ausschlaggebend ist (Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 27. Januar 2004 E. 7 Europac, in sic! 2004 671).

E. 3.1

Das Zeichen TRABECULAR METAL wird für "chirurgische und ärztliche Apparate und Instrumente; Prothesen, Endoprothesen und Revisionsprothesen und deren Bestandteile insbesondere Acetabulum-Komponenten, Femur- und Humerusschäfte und Gelenkersatzkomponenten, künstliche chirurgische Knieimplantate und Wirbelsäulenimplantate sowie deren Teile" beansprucht. Es ist davon auszugehen, dass die massgebenden Verkehrskreise sich hier - zumindest die chirurgischen und ärztlichen Apparate und Instrumente betreffend - in erster Linie aus Ärzten und anderen medizinischen Fachpersonen zusammensetzen. In Bezug auf die Prothesen und Implantate macht die Beschwerdeführerin zwar zu Recht geltend, dass sich die Patienten diese mitunter

selbst aussuchen bzw. bei deren Wahl mitbestimmen. Dies dürfte aber nur in Ausnahmefällen und zudem nur auf solche Patienten zutreffen, die sich die nötigen Informationen über medizinische Fragen und Fachausdrücke verschafft haben. Demnach setzen sich die massgeblichen Verkehrskreise aus Ärzten und medizinischen Fachpersonen, sowie - bei Prothesen und Implantaten - in begrenzter Zahl auch aus gut informierten medizinischen Laien zusammen. Soweit daher die konkrete Unterscheidungskraft des Zeichens TRABECULAR METAL geprüft wird, ist bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit dieses Zeichens auf deren Sichtweise abzustellen. Für die Beurteilung eines allfälligen Freihaltebedürfnisses wäre demgegenüber die Sichtweise der Konkurrenten der Hinterlegerin einer Marke massgebend (Christoph Willi, Markenschutzgesetz, Zürich 2002, Art. 2 N. 44). Im vorliegenden Fall handelt es sich dabei um Unternehmen, welche gleiche oder ähnliche Produkte herstellen und anbieten.

E. 3.2

Das Zeichen TRABECULAR METAL setzt sich aus den Begriffen "trabecular" und "metal" zusammen. Es sind dies beides Begriffe in englischer Sprache. "Trabecular" ist in der englischen Sprache ein Adjektiv aus dem medizinischen Bereich, das mit "trabekulär" übersetzt wird (<http://dict.leo.org> > Englisch-Deutsch: trabecular, adj. [med.]: trabekulär; vgl. auch trabecula, of bone [pl. trabeculae] [anat.]: das Knochenbälkchen und bone trabecula [anat.]: das Knochenbälkchen). Laut dem klinischen Wörterbuch Psychrembel steht "Trabecula" lateinisch für Bälkchen, Trabekel (Psychrembel, Klinisches Wörterbuch, 261. Auflage, Berlin, New York 2007, S. 1936). "Metal" ist das englische Wort für "Metall" (<http://dict.leo.org> > Englisch-Deutsch, besucht am 4. Februar 2008). "Trabecular" kann von den Adressaten als englischsprachiges Adjektiv aufgefasst werden; nahe liegt aber auch der Schluss auf das fast gleich lautende lateinische Wort "trabecula" bzw. das deutsche "Trabekel", "trabekulär" oder das französische "trabécule", "trabéculaire" (Dictionnaire illustré des termes de médecine, 29. Aufl., Paris 2006, S. 862, le Grand Robert de la langue française, elektronische Version) und das italienische "trabecola", "trabecolare" (Devoto/Oli, edizione 2004-2005, elektronische Version). Medizinische Fachwörter dürften heute Ärzten und medizinischen Fachpersonen sowie auch den erwähnten, sich speziell für mögliche Prothesen oder Implantate interessierenden und daher um entsprechende Informationen nachsuchenden medizinischen Laien in englischer bzw. in lateinischer Sprache bekannt sein. Das englische Wort "metal" ist mit dem deutschen "Metall" respektive dem französischen "métal" nahezu identisch und dem italienischen "metallo" sehr ähnlich. Es ist daher davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise die beiden Wörter "trabecular" und "metal" bzw. deren Kombination als "trabekuläres Metall" bzw. "bälkchenförmiges Metall" verstehen.

E. 3.3

Die beanspruchten Waren lassen sich in zwei Kategorien einteilen: Zum einen geht es um "Prothesen, Endoprothesen und Revisionsprothesen und deren Bestandteile insbesondere Acetabulum-Komponenten, Femur- und Humerusschäfte und Gelenkersatzkomponenten; künstliche chirurgische Knieimplantate und Wirbelsäulenimplantate sowie deren Teile", zum anderen um "chirurgische und ärztliche Apparate und Instrumente".

E. 3.3.1

Eine Prothese ist ein künstlicher Ersatz eines fehlenden Körperteils (Duden, Die deutsche Rechtschreibung, Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich, 24. Aufl., 2006, S. 813). Implantate

sind dem Körper eingepflanzte Gewebestücke oder Ähnliches (Duden, a.a.O., S. 525); in der Warenliste wird präzisiert, dass es sich um künstliche Implantate handelt. Prothesen und künstliche Implantate können - unter anderem - aus Metall hergestellt werden. "Metal" beschreibt somit deren Beschaffenheit. Das Zeichen TRABECULAR METAL lässt, wenn es im Zusammenhang mit Prothesen und Implantaten verwendet wird, folglich darauf schlies-sen, dass diese - ob ausschliesslich oder nicht kann dahingestellt bleiben - aus Metall bestehen, und dieses trabekulär, d.h. bälkchenförmig ist. Die Liste der im vorliegenden Fall beanspruchten Waren hält fest, dass es sich insbesondere um Prothesen und künstliche Implantate für die Gelenkpfanne des Hüftgelenks (Acetabulum), für Oberschenkel- (Femur) und Oberarmknochen (Humerus) sowie für Knie und Wirbelsäule handelt. Dies sind Prothesen und künstliche Implantate welche Knochen entsprechen. Knochen bestehen im Innern aus einem schwammartigen Gerüstwerk feiner Knochenbälkchen (vgl. Knochengewebe, in: Pschyremel, a.a.O., S. 996). Dieser Teil des Knochengewebes kann aufgrund der Bälkchenstruktur mit dem Begriff "trabekulär" bzw. "bälkchenförmig" beschrieben werden. In der Fachliteratur findet sich denn auch der Begriff "trabekulärer Knochen" (z.B. neben vielen: Richard Weinkamer, Der Umbauprozess im trabekulären Knochen, Max-Planck-Gesellschaft, Jahrbuch 2005, www.mpg.de > Bilder, Berichte, Dokumente > Dokumentation > Jahrbuch > Jahrbuch 2005 > MPI für Kolloid- und Grenzflächenforschung, Potsdam-Golm, besucht am 13. Februar 2008). Wenn das Adjektiv "bälkchenförmig" oder "trabekulär" im Zusammenhang mit dem Material für Prothesen oder künstliche Implantate, welche Knochen ersetzen, verwendet wird, zeigt es somit an, dass diese dem Knochengewebe nachgebildet sind. Der Begriff "trabecular metal" beschreibt also einerseits das Material - Metall - aus dem Prothesen und Implantate hergestellt werden, andererseits die - gewissem Gewebe ähnliche - Art wie dieses Material geformt ist. Daraus folgt, dass sich die angemeldete Marke TRABECULAR METAL im Zusammenhang mit den hier zur Diskussion stehenden Waren ausschliesslich als Beschaffenheitsangabe erweist, die geeignet ist im Verkehr ohne Fantasieaufwand die Art und Zusammensetzung der Ware, auf die sie sich bezieht, anzugeben. Er beschreibt eine wichtige Eigenschaft der Waren, nicht aber deren Herkunft. Nicht von Bedeutung ist die Frage, ob das Zeichen allenfalls auch für andere Prothesen und Implantate, bei denen das entsprechende Körpergewebe anders, d.h. nicht bälkchenförmig, strukturiert ist (vgl. "insbesondere" in der Warenliste), verwendet wird bzw. werden könnte. Ist ein Zeichen nämlich für ein Erzeugnis unmittelbar beschreibend, lässt es sich auch für den Oberbegriff dieses Erzeugnisses selbst dann nicht als Marke schützen, wenn es für andere unter den selben Oberbegriff fallende Erzeugnisse nicht beschreibend ist (RKGE vom 29. Juli 2003 in sic! 2004 220 E. 12 smartModule/smartCore).

E. 3.3.2

Die Warenliste umfasst, wie bereits erwähnt, auch "chirurgische und ärztliche Apparate und Instrumente". Es ist davon auszugehen, dass chirurgische und ärztliche Apparate und Instrumente häufig aus Metall hergestellt werden bzw. einen Metallanteil aufweisen. TRABECULAR METAL könnte somit auch in Bezug auf diese Waren als Hinweis auf deren Beschaffenheit aufgefasst werden. Wie das Zeichen bzw. dessen Schutzfähigkeit in dieser Hinsicht zu beurteilen wäre, kann hier indessen offen gelassen werden. Die angesprochenen Verkehrskreise können das Zeichen in Bezug auf diese Waren nämlich auch als deren Einsatz- bzw. Verwendungszweck definierend verstehen: TRABECULAR METAL als Bezeichnung für chirurgische und ärztliche Apparate und Instrumente, die sich für den Gebrauch im Zusammenhang mit trabekulärem Metall eignen. TRABECULAR

METAL beschreibt somit den Gebrauchszweck dieser Waren. Damit erweist sich das Zeichen auch bezüglich den Waren "chirurgische und ärztliche Apparate und Instrumente" als beschreibend.

E. 3.4

Die Beschwerdeführerin beantragt eventualiter, die Warenliste mit dem Zusatz "alle die genannten Waren mit Metallbeschichtung" einzutragen. Damit macht die Beschwerdeführerin zwar selber deutlich, dass die Waren eine Beschichtung aus Metall haben; an der Feststellung, dass das Zeichen bezüglich der beanspruchten Waren beschreibend ist, vermag diese Einschränkung indessen nichts zu ändern. Der Eventualantrag führt deshalb zu keiner anderen Beurteilung des Zeichens.

E. 3.5

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Zeichen TRABECULAR METAL für die beanspruchten Waren beschreibend, d.h. nicht unterscheidungskräftig ist. Dass sich das Zeichen im Geschäftsverkehr durchgesetzt hätte, wird von der Beschwerdeführerin nicht behauptet und ist auch aus den Akten nicht ersichtlich. TRABECULAR METAL ist folglich dem Gemeingut zuzurechnen. Ob am Zeichen TRABECULAR METAL ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht, kann unter diesen Umständen offen bleiben. Die Vorinstanz hat dem zur Anmeldung gebrachten Zeichen Nr. 57948/2006 in Bezug auf die beanspruchten Waren den Markenschutz somit zu Recht verweigert. Die Beschwerde ist daher abzuweisen.

E. 4

Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die Gerichtsgebühr zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Spruchgebühr des Beschwerdeverfahrens 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 11. Dezember 2006 über Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht, VGKE, SR 173.320.2). Bei Markeneintragungsgesuchen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr richtet sich demnach nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich an den Erfahrungswerten zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (Urteil des Bundesgerichts 4A.116/2007 vom 27. Juni 2007 E. 3.3 mit Hinweisen).

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