

# **BVGer B-6291/2007 vom 28. Mai 2008**

Bundesverwaltungsgericht, 2008-05-28, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-6291\\_2007](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-6291_2007)

FR: TAF B-6291/2007 du 28 mai 2008

IT: TAF B-6291/2007 del 28 maggio 2008

## **Regeste**

Absolute Ausschlussgründe

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Der Entscheid der Vorinstanz vom 21. August 2007 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 Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist 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**

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. 4**

Die europäische Gemeinschaft und die Schweiz sind als Vertragsparteien des Protokolls zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken vom 27. Juni 1989 (Protokoll, SR 0.232.112.4; Art. 1) Mitglieder des Madrider Verbandes. Gemäss Art. 5 Abs. 1 des Protokolls 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 die Schutzausdehnung internationaler Markenregistrierungen insbesondere dann verweigert werden, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus beschreibenden Angaben besteht. Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a MSchG, wonach eine Eintragung im Markenregister dann zu verweigern ist, wenn die Marke Gemeingut ist, und

sich für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen nicht durchgesetzt hat (BGE 128 III 454 E. 2 Yukon). Lehre und Praxis zu dieser Norm können somit herangezogen werden.

#### **E. 5**

Als Gemeingut gelten nach ständiger Usanz Hinweise auf Eigenschaften, die Beschaffenheit, die Zusammensetzung, die Zweckbestimmung oder die Wirkung der Ware oder Dienstleistung, welche die Marke kennzeichnet. Dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Ware oder Dienstleistung hindeuten, reicht freilich nicht aus, sie zur Beschaffenheitsangabe werden zu lassen. Der gedankliche Zusammenhang mit der Ware oder Dienstleistung muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke ohne besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen ist. Dabei genügt, dass das Zeichen in einem einzigen Sprachgebiet der Schweiz als beschreibend verstanden wird (BGE 127 III 160 E. 2b aa Securitas/Securicall).

#### **E. 6**

Die Vorinstanz verneinte die Eintragungsfähigkeit des Zeichens CORPOSANA für lingettes imprégnées et sèches pour les soins de la peau; coton hydrophile, boules ouatées, bâtonnets ouatés, boules de coton et disques de coton hydrophile à usage cosmétique in Klasse 3, articles d'hygiène en papier et cellulose pour femmes, notamment bandes périodiques, protège-slips, tampons hygiéniques, culottes hygiéniques et couches pour bébés; couches pour personnes incontinentes; protège-couches pour personnes incontinentes; coton hydrophile, boules ouatées, bâtonnets ouatés, boules de coton et tampons de coton hydrophile à usage médical in Klasse 5 und produits en papier et cellulose, à savoir mouchoirs de poche, serviettes de toilette, papier hygiénique, mouchoirs en papier, couches pour bébés in Klasse 16 im Wesentlichen mit der Begründung, dass die Wortkombination im Sinne von "gesunder Körper" verstanden werde und somit in Zusammenhang mit den betroffenen Waren direkt beschreibend sei. Demgegenüber vertritt die Beschwerdeführerin die Auffassung, dass verschiedene Übersetzungen der Wortverbindung denkbar seien, von denen keine dominiere. Auch verschaffe die grammatikalische Abweichung in der Markenendung dem Zeichen Unterscheidungskraft. Im Übrigen würden die Erzeugnisse zwar der Pflege und Reinigung des Körpers, aber höchstens indirekt dessen Gesundheit dienen. Zwischen den Parteien ist demnach umstritten, ob das Zeichen von den relevanten Verkehrskreisen im Sinne von "gesunder Körper" aufgefasst wird und ob ein solches Markenverständnis für die betroffenen Waren kennzeichnungskräftig ist.

#### **E. 7**

Zu prüfen ist zuerst, ob der Schweizer Durchschnittskonsument den italienischen Ausdruck "corpo sano" mit "gesunder Körper" übersetzt, und falls ja, ob er dies auch mit der umstrittenen Marke tut. Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass "corpo" "Korpus", "Korps", "Körperschaft", "Profil", "Körper" oder "Leib" bedeuten und "sano" mit "gesund" oder "heil" übersetzt werden könne. Auch wenn unter dem italienischen Wort "corpo" nicht nur organische Körper, sondern auch Körperschaften verstanden werden, so scheint eine solche Übersetzung in Verbindung mit dem Adjektiv "sano" eher unwahrscheinlich. Zudem dürfte diese zusätzliche Wortbedeutung den meisten nicht italienischsprachigen Verkehrsteilnehmern unbekannt sein. Dagegen sollte ein Grossteil dieser Konsumenten in "corpo sano" den Sinn "gesunder Körper" erkennen, genießt doch die lateinische

Redewendung "mens sana in corpore sano" ("ein gesunder Geist in einem gesunden Körper") grosse Bekanntheit. Beim Adjektiv "sana" handelt es sich um die weibliche Form von "sano". Dieses ist somit falsch dekliniert, ist doch das Substantiv "corpo" männlicher Natur. Die Beschwerdeführerin vertritt die Meinung, dass die grammatikalische Unstimmigkeit für den schweizerischen Durchschnittsabnehmer sogleich erkennbar sei. Das Bundesverwaltungsgericht kann diese Auffassung nicht teilen. Einerseits liegen die Vokale "a" und "o" sowohl optisch als auch akustisch nahe beieinander und können daher leicht übersehen bzw. überhört werden, andererseits existieren in der italienischen Sprache, wie die Vorinstanz zurecht festhielt, auch weibliche Substantive, die mit dem Buchstaben "o" enden, weshalb die Wortkombination Fremdsprachigen nicht unbedingt ungewöhnlich zu erscheinen hat. Ebenso wenig ist das blosse Aneinanderschreiben der beiden Wörter geeignet, den Sinngehalt des Zeichens zu kaschieren, zumal dies akustisch gar nicht wahrnehmbar ist. So verleiht der Zusammenzug von Wortelelementen einem an sich gemeinfreien Zeichen keinen unterscheidungskräftigen Gesamteindruck (RKGE in sic! 2004, 222 smartModule und smartCore). Im Übrigen können auch Wortneuschöpfungen Gemeingut sein, wenn ihr Sinn für die Kreise, an die sie sich richten, auf der Hand liegt (RKGE in sic! 2004, 775 Ready2Snack). Es muss demnach davon ausgegangen werden, dass ein Grossteil der Schweizer Verkehrsteilnehmer im Zeichen CORPOSANA die Bedeutung "gesunder Körper" erkennt.

#### **E. 8**

Es gilt weiter zu prüfen, ob die einzig aus dem wahrnehmbaren Aussagegehalt "gesunder Körper" bestehende Marke für die strittigen Waren unterscheidungskräftig ist. Die Beschwerdeführerin bejaht dies in der Meinung, dass es sich um Erzeugnisse der Kosmetik und der Körperpflege handle, welche den Körper lediglich pflegten und reinigten, aber höchstens indirekt der Gesundheit dienten. Demgegenüber vertritt die Vorinstanz die Auffassung, dass es vorliegend nicht um Körperpflege- und Kosmetikprodukte im Sinne von Hautcremes und Schminkutensilien, sondern einerseits um Reinigungstücher bzw. Reinigungswatte und andererseits um Binden resp. Windeln gehe. Das Reinigen helfe, die Haut von Verunreinigungen zu befreien, die zu Entzündungen bis hin zur Akne führen könnten. Binden und Windeln hingegen hätten neben der Flüssigkeitsabsorption und der Trockenhaltung auch das Ziel, die Haut vor Wundliegen zu schützen. Das Bundesverwaltungsgericht ist ebenfalls der Ansicht, dass die betroffenen Waren zur Gesundheit beitragen, ein Umstand, der, wie die Vorinstanz zurecht ausgeführt hat, in der Werbung oft hervorgehoben wird. Ob es sich dabei um eine direkte oder bloss um eine mittelbare Wirkung handelt, kann dahingestellt bleiben. Entscheidend ist, dass die umstrittenen Güter - anders als etwa Papierservietten oder Haushaltspapier - neben der Hygiene auch den Schutz der Gesundheit bezwecken, weshalb für sie der alleinige Aussagegehalt "gesunder Körper" nicht unterscheidungskräftig ist. Es lässt sich daher festhalten, dass dem Zeichen CORPOSANA bezüglich der in Frage stehenden Waren die Kennzeichnungskraft fehlt.

#### **E. 9**

Die Beschwerdeführerin vertritt im Übrigen den Standpunkt, dass ihr Zeichen über eine zumindest minimale Kennzeichnungskraft verfüge. Es handle sich folglich um einen Grenzfall, der gemäss bundesgerichtlicher Praxis einzutragen sei. Ausserdem komme auch den ausländischen Voreintragungen Indizwirkung zu. Das Bundesgericht trägt im Rahmen der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe gemäss Art. 2 Bst. a MSchG Zweifelsfälle ein,

zumal im Streitfall die Überprüfung eingetragener Marken durch die Zivilgerichte vorbehalten bleibt (BGE 103 Ib 268 E. 3b RED & WHITE). Ausländische Entscheide haben nach ständiger Praxis keine präjudizielle Wirkung (E. Marbach, SIWR III, Basel 1996, 30). In Zweifelsfällen kann jedoch die Eintragung in Ländern mit ähnlicher Prüfungspraxis ein Indiz für die Eintragungsfähigkeit sein (RKGE in sic! 2003, 903 Proroot). Obwohl es sich um eine Wortneuschöpfung handelt, lässt sich dem Zeichen CORPOSANA eindeutig der Sinngelhalt "gesunder Körper" entnehmen (vgl. E. 7). Auch steht bezüglich der in Frage stehenden Waren der Gemeingutcharakter der Marke nach schweizerischer Rechtsauffassung ausser Zweifel (vgl. E. 8). Es liegt somit kein Grenzfall vor, der nach bundesgerichtlicher Praxis einzutragen wäre bzw. der es nahe legen würde, die ausländischen Voreintragungen als Indizien für die Eintragungsfähigkeit zu berücksichtigen.

#### **E. 10**

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz der internationalen Registrierung Nr. 853 249 CORPOSANA den Schutz in der Schweiz für die beanspruchten Waren *lingettes imprégnées et sèches pour les soins de la peau; coton hydrophile, boules ouatées, bâtonnets ouatés, boules de coton et disques de coton hydrophile à usage cosmétique* in Klasse 3, *articles d'hygiène en papier et cellulose pour femmes, notamment bandes périodiques, protège-slips, tampons hygiéniques, culottes hygiéniques et couches pour bébés; couches pour personnes incontinentes; protège-couches pour personnes incontinentes; coton hydrophile, boules ouatées, bâtonnets ouatés, boules de coton et tampons de coton hydrophile à usage médical* in Klasse 5 und *produits en papier et cellulose, à savoir mouchoirs de poche, serviettes de toilette, papier hygiénique, mouchoirs en papier, couches pour bébés* in Klasse 16 zu Recht verweigert hat. Die Beschwerde ist daher als unbegründet abzuweisen.

#### **E. 11**

Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. 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 11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei einem 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). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke.

#### **E. 12**

Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 ff. VGKE).

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