

# **BVGer B-6910/2007 vom 25. Februar 2008**

Bundesverwaltungsgericht, 2008-02-25, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-6910\\_2007](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-6910_2007)

FR: TAF B-6910/2007 du 25 février 2008

IT: TAF B-6910/2007 del 25 febbraio 2008

## **Regeste**

Absolute Ausschlussgründe

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Registersachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfügung in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren der Klasse 9, 11 und 42 besonders berührt und durch den Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist deshalb einzutreten.

### **E. 2**

Innerhalb eines Jahres ab Mitteilung einer internationalen Markenregistrierung kann die Vorinstanz erklären, dass sie dieser Marke den Schutz in der Schweiz verweigere (Regel 17 i.V.m. Regel 18 Abs. 1 Bst. a Ziff. iii der gemeinsamen Ausführungsordnung vom 18. Januar 1996 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen [mit Gebührenverzeichnis und Verwaltungsvorschriften, SR 0.232.112.21]; Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 15. Juli 2005 in sic! 2006 S. 32 E. 2 Käfer). Sie muss dafür mindestens einen in der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) erwähnten Grund angeben (Art. 5 Abs. 1 des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967, MMA, SR 0.232.112.3). Die Eintragung der Marke 2LIGHT wurde der Vorinstanz mit Notifikation vom 27. Oktober 2005 mitgeteilt. Der Refus provisoire partiel der Vorinstanz datiert vom 5. Oktober 2006, womit die Jahresfrist für die Schutzverweigerung durch die Vorinstanz gewahrt wurde.

### **E. 3**

Als Zurückweisungsgrund kann die Vorinstanz angeben, dass die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehre oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sei, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Werts, des Ursprungsorts der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen könnten oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgewohnheiten des Schutzlandes üblich seien (Art. 6quinquies Bst. b Ziff. 2 PVÜ). Diesen Grund hat die Vorinstanz unter Hinweis auf den inhaltlich übereinstimmenden Tatbestand von Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August

1992 (MSchG, SR 232.11), der Zugehörigkeit zum "Gemeingut", angerufen. Lehre und Praxis zu dieser Norm können somit herangezogen werden.

#### **E. 4**

Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich im Verkehr für die Waren und Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden. Zum Gemeingut zählen unter anderem die auch in Art. 6quinquies Bst. b Ziff. 2 PVÜ erwähnten Zeichen oder Angaben, die spezifische Merkmale (Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung usw.) der entsprechenden Produkte bezeichnen. Ein solches Zeichen oder eine solche Angabe muss nach ständiger Rechtsprechung direkt auf die Ware oder Dienstleistung hinweisen und ohne Zuhilfenahme der Fantasie verstanden werden, um zum Gemeingut zu zählen (BGE 128 III 450 f. E. 1.5 Premiere, BGE 129 III 228 E. 5.1 Masterpiece). Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig ist, schliesst ihren beschreibenden Charakter nicht aus. Massgeblich 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 Ware oder Dienstleistung aufgefasst wird (Urteil des Bundesgerichts 4A.1/2005 vom 8. April 2005 E. 2 GobalePost). Auch neue Wortschöpfungen können Gemeingut sein, wenn ihr Sinn für die Kreise, an die sie sich richten, auf der Hand liegt (Entscheidung der RKGE vom 30. März 2004 in sic! 2004 S. 775 E. 6 Ready2Snack und vom 3. Oktober 1997 in sic! 1997 S. 563 E. 2b U-Modul). Die Beurteilung ist aus der Sicht der angesprochenen Abnehmerkreise dieser Waren oder Dienstleistungen vorzunehmen (BGE 128 III 451 E. 1.6 Premiere, BGE 116 II 611 f. E. 2c Fioretto). Falls ein erheblicher Teil der Abnehmer einen englischen Ausdruck versteht, kann auch er Gemeingut bilden (BGE 129 III 228 E. 5.1 Masterpiece, Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 3.1-3.2 Discovery Travel & Adventure Channel). Von beschreibendem Charakter sind auch anpreisende Bezeichnungen, d.h. allgemeine Qualitätshinweise und reklamehafte Anpreisungen, die auf Waren und Dienstleistungen irgendwelcher Art angewendet werden können (Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 79; vgl. auch BGE 128 III 451 E. 1.6 Premiere). Dabei können reklamehafte Angaben auch in Verbindung mit Zusätzen vom Markenschutz ausgenommen sein, falls die werbemässige Aussage den Gesamteindruck prägt (Willi, a.a.O., Art. 2 N. 81). Massgeblich für die naheliegende Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters sind die im Registereintrag erwähnten Waren und Dienstleistungen (Willi, a.a.O., Art. 2 N. 21, Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Bd. III, Basel 1996, S. 29). An die Stelle einer bei abstrakter Betrachtung noch möglichen Mehrdeutigkeit eines Zeichens kann ein eindeutiger Sinn mit beschreibendem Charakter treten, sobald das Zeichen mit einer bestimmten Ware oder Dienstleistung in Beziehung gebracht wird (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 3.3 Firemaster; Willi, a.a.O., Art. 2 N. 90).

#### **E. 5**

Die Marke der Beschwerdeführerin wird für "Beleuchtung" im weiteren Sinn, das heisst für Installationen, Projektierungen, Vorrichtungen, Einstellungen, Konzeption und Planung mit Licht- und Beleuchtungskörpern, aber auch für Bestandteile und Geräte derselben beansprucht. Die Beschwerdeführerin richtet sich mit diesen Waren und Dienstleistungen

sowohl an die erwachsenen Besteller und Käufer von Lichtinstallationen und -ersatzteilen als auch an Elektroingenieure und Innenarchitekten. Aus Sicht dieser Abnehmer ist die Marke daher zu beurteilen (vgl. Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007, S. 5).

## **E. 6**

Um zu beurteilen, ob "2LIGHT" in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen einen beschreibenden Charakter hat, ist die Zeichenkombination "2LIGHT" als Ganzes zu betrachten. Zu diesem Zweck ist zunächst der Sinngehalt der einzelnen Bestandteile zu ermitteln und sodann zu prüfen, ob das Zeichen in seinem Gesamteindruck einen logischen Sinn ergibt, der von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Fantasiaufwand als Sachbezeichnung aufgefasst wird (vgl. Entscheid der RKGE vom 30. März 2004 in sic! 2004 S. 775 E. 4 Ready2Snack). Die angefochtene Marke lässt sich in eine Zahl und ein englisches Wort zerlegen. Der Zahl 2 kommt einerseits ein numerischer Wert zu. Andererseits kann die Zahl 2 gestützt auf deren englische Aussprache als "two" auch als "to" oder "too" interpretiert werden. Dem englischen Begriff "light" wiederum kommen zahlreiche Bedeutungen zu, die sich in drei Bedeutungsgruppen unterteilen lassen (vgl. Langenscheidt, e Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0). Zum einen ist dies die Bedeutung als "Licht", wozu etwa auch die Verwendung als "Lampe", "Feuer", im Plural auch als "Beleuchtung" gehören. Zu dieser Kategorie ist auch die Bedeutung von "light" als "hell" (Adjektiv) oder als "anzünden", "beleuchten", "erhellen", "sich entzünden" oder "angehen" (Verb) zu zählen. Eine weitere Gruppe ist die Verwendung des englischen Begriffs "light" als "leicht" (z.B. als "zu leicht", "locker", "sorglos"). Drittens kann dem englischen Begriff "light" auch die Bedeutung von "fallen" oder "sich niederlassen" zukommen. Letztere Bedeutung gehört im Gegensatz zu derjenigen als "Licht" oder "leicht" nicht zum englischen Grundwortschatz und wird daher im Allgemeinen von den massgeblichen Abnehmern nicht verstanden.

### **E. 7.1**

Die Vorinstanz stützt ihre Zurückweisung darauf, dass das Zeichen 2LIGHT von den massgeblichen Abnehmerkreisen - basierend auf der aus der Mobiltelekommunikation hervorgegangenen Lesart von "2" als "to" - als "to light" interpretiert werde. Für sämtliche Waren und Dienstleistungen, welche anzuzünden seien oder sonst in irgendeiner Weise die Beleuchtung betreffen, beschreibe der Begriff "to light" direkt ihre engere oder weitere Zweckbestimmung. Die angefochtene Marke bilde für diese Waren und Dienstleistungen Gemeingut und könne daher nicht ins Markenregister eingetragen werden.

### **E. 7.2**

Der erste Bestandteil der angefochtenen Marke 2LIGHT besteht aus der Zahl 2, die nach einer modernen Lesart, wie sie etwa in der Chat- und SMS-Kommunikation verbreitet ist, auch als "to" oder "too" interpretiert werden kann (sog. hakspek, vgl. Oliver Rosenbaum, chat-Slang, Lexikon der Internet-Sprache, München/Wien 1996, S. 117 f.), so zum Beispiel als 2U ("to you"), 2G4Y ("too good for you"), 2L8 ("too late") oder 2MORO ("tomorrow") (vgl. Michael Peschke, Internationale Enzyklopädie der Abkürzungen und Akronyme in Wissenschaft und Technik, Teil II: Jahrbuch 2004, A Z, Reversed Edition, München 2004, S. 343). Spiele mit Homophonie (= Gleichklang) bzw. Homoiophonie (= ähnlicher Klang) sind auch in der Werbesprache beliebte Instrumente, um die Aufmerksamkeit der Konsumenten auf ein Produkt zu lenken (vgl. Nina Janich, Werbesprache: ein Arbeitsbuch,

2. Aufl., Tübingen 2001, S. 149). Mit dieser Art von neuen Wortschöpfungen wird für moderne, trendige und fortschrittliche Produkte geworben. Dabei gilt es zu beachten, dass einzelne Zahlen markenrechtlich nicht monopolisiert werden können (vgl. BGE 118 II 183 E. 3c Duo). Die Kombination einer Zahl mit einem Wort kann demgegenüber dem Markenschutz zugänglich sein. Ob eine Zeichenkombination sprachlich derart verfremdet ist, dass ihr Sinngehalt nicht ohne einigen Aufwand an Fantasie und Gedankenaufwand erkannt werden kann, ist im Einzelfall zu entscheiden. Obwohl die Zahlen limitiert sind, mit denen sich englische Wörter ersetzen lassen (es sind dies namentlich die Zahlen 2, 4 und 8), besteht in einem unterscheidungskräftigen Bedeutungszusammenhang grundsätzlich kein Freihaltebedürfnis an ihnen. Solche Zahl-/Wortkombinationen sind weder per se vom Markenschutz ausgeschlossen, noch sind sie generell derart verfremdet, dass sie immer eine Fantasiebezeichnung darstellen würden. Massgeblich ist einzig die Unterscheidungskraft, welche die Marke in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen aufzubringen vermag.

### **E. 7.3**

Der zweite Bestandteil der angefochtenen Marke 2LIGHT ist das englische Wort "LIGHT". Dieses Wort ist für logiciels informatiques, notamment programmes utilisés pour la conception et la planification d'installations d'éclairage, dispositifs et matériel de réglage et de commande pour installations d'éclairage et lumières, ballasts et starters pour lampes à décharge lumineuse, transformateurs électroniques, connecteurs et connecteurs à fiche pour câbles à fibres optiques, câbles lumineux à fibres optiques en verre ou en fibres plastiques, lentilles pour la focalisation d'éclairages, installations, dispositifs et matériel d'éclairage et lumières, installations d'éclairage à fibres optiques, boîtiers, grilles pour l'orientation d'éclairages, réflecteurs et caches pour lumières, douilles de lampes, suspensions pour lampes, filtres et filtres interférentiels, sorties d'éclairages (éclairage encastrés), planification technique et planification de la construction d'installations d'éclairage, programmation informatique, programmation de sous-programmes de calcul pour matériel informatique rein beschreibend oder sogar eine Sachbezeichnung, trägt zur Unterscheidungskraft der Marke also nichts bei. Da auch das Element "2" keinen hinreichenden Beitrag an die Unterscheidungskraft leistet und sich ein solcher auch nicht aus der Kombination beider Bestandteile ergibt, ist die Marke gesamthaft als beschreibend und damit als nicht eintragungsfähig zu qualifizieren.

### **E. 7.4**

Daran ändert nichts, dass "2LIGHT" objektiv betrachtet mehrdeutig ist. Ob die angefochtene Marke 2LIGHT von den massgeblichen Abnehmern nämlich - grammatikalisch unrichtig - als "zwei Licht" oder "zwei anzünden" oder aber - grammatikalisch richtig - als "to light" ("anzünden") verstanden wird, führt in jedem Fall dazu, dass sich im besagten Zeichen unmittelbar die Kerneigenschaft von Waren und Dienstleistungen der Beleuchtungsindustrie, wofür die angefochtene Marke beansprucht wird, widerspiegelt. Das angesprochene Publikum braucht zum Verständnis des beschreibenden Charakters des Zeichens keine besondere Denkarbeit aufzubringen, denn die beschreibende Aussage des Wortbestandteils "LIGHT" ist, ob nun in Kombination mit "zwei" oder "to", unmittelbar erkennbar und bedarf keiner gedanklichen Anstrengung.

### **E. 8**

Die Beschwerdeführerin weist noch auf die Registrierung der Marke 2LIGHT in den USA, in Australien und in Norwegen hin. Insbesondere die Eintragungen in den beiden englischsprachigen Ländern führt sie dabei als Indiz für die Eintragungsfähigkeit der angefochtenen Marke an. Massgeblich für die absoluten Ausschlussgründe sind jedoch einzig die Verhältnisse in der Schweiz. Ausländischen Entscheiden kommt keine präjudizierende Wirkung zu, und im vorliegenden Fall sind die sprachlichen Umstände von Land zu Land unterschiedlich zu beurteilen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 Firemaster, BGE 129 III 229 E. 5.5 Masterpiece; Willi, a.a.O., Art. 2 N. 9).

#### **E. 9**

Die Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist daher abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Verfahrenskosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet (Art. 7 Abs. 3 des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).

#### **E. 10**

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 VGKE). 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 eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (Urteil des Bundesgerichts 4A\_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 2 we make ideas work, BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss mit weiteren Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke.

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