

BVGer B-7046/2015 vom 20. Dezember 2016

Bundesverwaltungsgericht, 2016-12-20, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-7046_2015

FR: TAF B-7046/2015 du 20 décembre 2016

IT: TAF B-7046/2015 del 20 dicembre 2016

Regeste

Absolute Ausschlussgründe

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). 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 des Bundesverwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), der Vertreter hat sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E. 2.1

Die Vorinstanz äusserte sich zum Sinngehalt des Zeichens im Wesentlichen wie folgt: Der Buchstabe "I" stehe als Abkürzung unter anderem für Information oder Internet und werde gemäss ständiger Prüfungspraxis in Kombination mit anderen beschreibenden Elementen als Hinweis auf Internet, Information oder Informationstechnologie verstanden. Dies habe auch das Bundesverwaltungsgericht in den Urteilen B-6430/2008 vom 24. November 2009 "IPHONE" und B-649/2009 vom 12. November 2009 "i-option" bestätigt. "Pad" heisse im Englischen "a thick piece of soft material, typically used to protect or shape something, or to absorb liquid", "a protective guard worn by a sports player to protect a part of the body" oder "a number of sheets of blank paper fastened together at one edge, used for writing or drawing", was mit Pad, Bausch, Polster beziehungsweise Block übersetzt werde. Zudem bezeichne Pad ein Gerät, das über eine berührungssensitive Oberfläche verfüge und damit eine Bedienung mit einem oder mehreren Fingern ermögliche; in diesem Sinne werde Pad als Synonym für Tablet-Computer verwendet. "Mini" schliesslich heisse im Deutschen und Englischen (sehr) klein und werde gemäss ständiger Prüfungspraxis des Instituts grundsätzlich mit diesem Sinngehalt zurückgewiesen.

E. 2.2

Die Beschwerdeführerin bringt dagegen vor, das Bundesverwaltungsgericht habe im Urteil B-6430/2008 lediglich festgehalten, der Buchstabe "I" könne für sich verschiedene Bedeutungen annehmen, je nachdem, in welchem Kontext er stehe. Damit habe es zugleich bestätigt, dass auch alternative Interpretationen denkbar seien. Entsprechend sei jeweils

eine sorgfältige Prüfung der Umstände vorzunehmen, bevor pauschal davon ausgegangen werde, der Zeichenbestandteil "I" sei als Hinweis auf das Internet zu verstehen. Das Zeichen IPAD MINI sei Teil der bekannten "i-Marken-Familie", bei welcher das i-Präfix keineswegs einen blossen Hinweis auf das Internet darstelle, sondern geradezu charakteristisches Merkmal für die Herkunft der Marke aus dem Hause der Beschwerdeführerin sei. Sofern Pad im Sinne einer herkömmlichen Übersetzung des englischen Begriffs als Polster oder Block verstanden werde, beschreibe es die beanspruchten Waren nicht. Die Vorinstanz stelle sich erst neuerdings auf den Standpunkt, Pad sei beschreibend, weil die massgeblichen Schweizer Verkehrskreise den Begriff als Synonym für Tablet-Computer verwendeten. Dieser angebliche Sprachwandel werde bestritten. Die Vorinstanz stütze ihre Annahme auf ein einziges Online-Fachwörterbuch und die Verwendung von "Pad" durch Konkurrenten der Beschwerdeführerin. Dieser Annahme könne jedoch keineswegs gefolgt werden, liessen sich doch im Internet Belege für nahezu jede denkbare Behauptung finden. Eine Prüfung der in der Schweiz gängigsten Online-Wörterbücher wie "pons.de", "dict.cc" und "leo.org" lege Gegenteiliges nahe. Sie lieferten zahlreiche Möglichkeiten zur Verwendung von Pad, erwähnten aber an keiner Stelle eine synonyme Bedeutung zu Tablet-Computer. Der behauptete Sprachwandel könne insbesondere nicht damit begründet werden, dass zahlreiche Konkurrenten der Beschwerdeführerin den Begriff Pad zur Bezeichnung von mit dem iPad vergleichbaren Geräten verwenden würden. Denn der grosse Erfolg der Beschwerdeführerin mit den verschiedenen IPAD-Marken habe auch Konkurrenten auf den Plan gerufen, welche versuchten durch anlehrende Bezeichnungen ihrer Produkte vom Ruf und Erfolg der Beschwerdeführerin zu profitieren. Es sei prinzipiell stossend, dass der grosse Erfolg der Beschwerdeführerin mit ihren "IPAD-Marken" letztlich zu ihrem blossen Nachteil ausgelegt werde.

E. 3

Innerhalb einer Frist von 18 Monaten ab der Mitteilung der internationalen Markenregistrierung konnte die Vorinstanz erklären, dass sie der Marke "IPAD MINI" den Schutz in der Schweiz verweigere (Art. 5 Abs. 2 Bst. b des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken [MMP, SR 0.232.112.4] und die entsprechende Erklärung der Schweiz; vgl. BGE 130 III 371 f. E. 1.2 "Color Focus" mit Hinweisen). Sie musste dafür mindestens einen oder mehrere 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 MMP). Mit der Mitteilung der Registrierung der Marke IR 1'152'788 IPAD MINI am 28. März 2013 und dem Versand der provisorischen Schutzverweigerung am 18. März 2014 wurde diese Frist eingehalten.

E. 4.1

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 können oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Schutzlandes üblich sind (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 damit herangezogen werden (BGE 128 III 454 E. 2 "Yukon", BGE 114 II 371 E. 1 "Alta tensione").

E. 4.2

Als Gemeingut sind Zeichen anzusehen, die nicht zur Identifikation von Waren oder Dienstleistungen dienen können und vom Publikum nicht als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft verstanden werden (Städli/Brauchbar Birkhäuser, in: Basler Kommentar [in der Folge: BK], Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, Art. 2 MSchG Rz. 34). Der Begriff des Zeichens des Gemeinguts ist ein Sammelbegriff für Sachbezeichnungen, Herkunftsangaben, beschreibende Angaben, Freizeichen sowie für elementare Zeichen. Der Grund für den Schutzausschluss ist im Freihaltebedürfnis oder in der fehlenden Unterscheidungskraft des Zeichens begründet (Urteil des BVGer B-7426/2006 vom 30. September 2008 "The Royal Bank of Scotland", Urteil des BVGer B-8371/2007 vom 19. Juni 2008 E. 4 "Leader"; Christoph Willi, Kommentar Markenschutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 34).

E. 4.3

Die Unterscheidungskraft fehlt Zeichen, die beschreibend sind. Beschreibende Zeichen sind Angaben, die sich in einem direkten Bezug zum gekennzeichneten Gegenstand erschöpfen, also von den massgeblichen Verkehrskreisen 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, Gebrauchszweck, Wert, Inhalt, Form, Verpackung oder Ausstattung der Ware oder Dienstleistung aufgefasst zu werden (Eugen Marbach, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009 N. 247, 313 f.). Ob eine Marke als ausschliesslich beschreibende Angabe zum Gemeingut zählt, ist in ihrem Gesamteindruck zu prüfen. Aus der Massgeblichkeit des Gesamteindrucks folgt, dass ein Zeichen nicht bereits deshalb vom Markenschutz ausgenommen ist, weil es einen gemeinfreien Bestandteil enthält. Entscheidend ist vielmehr, dass die Marke als Ganzes (in Kombination aller Elemente) nicht von gemeinfreien Elementen geprägt wird (BGE 99 II 403 E. 1a "Biovital"; BGE 104 Ib 139 E. 2 "Sano-Vital").

E. 4.4

Zum Gemeingut zählen auch Wortverfremdungen und Abwandlungen von Angaben, sofern deren beschreibender Sinngehalt noch deutlich erkennbar ist (Städli/Brauchbar Birkhäuser, in: BK, Art. 2 MSchG Rz. 117). Ob er verstanden wird, ist im Einzelfall zu beurteilen, wobei es namentlich auf das Ausmass der Verfremdung und die begriffliche Geläufigkeit der beschreibenden Angabe ankommt, die in der Marke anklingt. Im Regelfall wird diese durch die Hinzufügung eines einzelnen Buchstabens nicht unkenntlich werden (vgl. Entscheide des BVGer vom 21. Juni 2007, B-7408/2006, E. 4.1 "bticino" und vom 24. November 2009, B-6430/2008, E. 3.3.3 "Iphone"), aber in Ausnahmefällen ist ein stark abweichender Gesamteindruck, der auch den Sinngehalt verändert, z.B. bei vorangestellten Vokalen oder auch nur eines Buchstabens wegen rasch verwandelt wirkenden Kurzzeichen (Akronymen) auch hier möglich (Beispiel "Leganza" - "Eleganza" bei Städli/Brauchbar Birkhäuser, in: BK, Art. 2 MSchG Rz. 117; vgl. BGE 121 III 377 E. 2b "Boss/ Boks");

Entscheid des BVGer vom 20. Dezember 2013 in sic! 2014 S. 297 "VZ [fig.]/SVZ"; Joller, a.a.O., Art. 3 N. 154).

E. 4.5

Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zusammengesetzten Zeichen ist zunächst der Sinn der einzelnen Bestandteile zu ermitteln und dann zu prüfen, ob sich aus ihrer Verbindung im Gesamteindruck ein die Ware oder Dienstleistung beschreibender, unmittelbar verständlicher Sinn ergibt (Urteile des BVGer B-5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2 "Peach Mallow", B-8484/2009 vom 14. April 2010 E. 2.5 "Trendline, Comfortline" und B-2854/2010 vom 26. Oktober 2010 E. 3 "Proseries").

E. 4.6

Bei der Beurteilung der Entartung eines markenfähigen Zeichens zum Freizeichen als Phänomen differenziert die Rechtsprechung zwischen registrierten und nicht registrierten Zeichen: Bei registrierten Zeichen ist die Umwandlung einer Marke in ein Freizeichen erst abgeschlossen, wenn alle an der Herstellung, dem Vertrieb und dem Erwerb der Ware bzw. der Inanspruchnahme der Dienstleistung beteiligten Kreise das Zeichen nicht mehr als Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb bzw. eine spezifische Ware oder Dienstleistung, sondern als Gemeingut, d.h. als Waren- oder Gattungsname, ansehen. Demgegenüber ist ein nicht als Marke geschütztes Zeichen schon dann Gemeingut, wenn nur ein Kreis, z.B. die Fachleute oder die Abnehmer, es allgemein als Gattungszeichen verwenden (BGE 130 III 113 E. 3.3 "Montessori").

E. 4.7

Massgeblich für die naheliegende Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters sind die im Registereintrag erwähnten Waren und Dienstleistungen (Willi, a.a.O., Art. 2 N. 21; Marbach, a.a.O., N. 100 ff.). 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 BGer 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 3.3 "Firemaster"; Willi, a.a.O., Art. 2 N. 90).

E. 5

Um zu prüfen, ob die Marke IPAD MINI dem Gemeingut zuzurechnen ist, sind als Erstes die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Das strittige Zeichen ist hinterlegt für 9dispositifs électroniques numériques de poche composés d'une tablette électronique, d'une liseuse numérique (livres et périodiques), d'un lecteur audio et vidéo numérique, d'un appareil de prise de vues, d'un agenda personnel électronique, d'un assistant numérique personnel, d'un calendrier électronique ainsi que d'un dispositif pour systèmes de repérage universel (GPS), et capable de se connecter à Internet et d'envoyer, de recevoir et de stocker des messages et autres données". Es handelt sich hierbei um die Umschreibung eines Tablet-Computers. Die Verfahrensbeteiligten sind sich einig, dass dessen Verkehrskreise aus dem breiteren, medienkonsumierenden Publikum bestehen, wobei die spezialisierten Fachkreise des IT- und Elektronikbereichs nicht ausser Acht zu lassen sind. Diese Beurteilung ist nicht zu beanstanden.

E. 6

6.1.1 Das strittige Zeichen IPAD MINI ist auf Grund seiner Getrennschreibung in "IPAD" und "MINI" geteilt. Eine Untergliederung der Buchstabenfolge "I-P-A-D" wird von den

sprachlichen Regeln nicht eindeutig nahegelegt, sondern kann gedanklich als "IP-" und "-AD" oder "I-" und "-PAD" erfolgen. 6.1.2 "IP" bedeutet u.a. Internet Provider, Internet Protocol, Intellectual Property (Geistiges Eigentum) und weitere englische Sinngehalte, die fernliegen, da sie nichts mit einem Tablet-Computer zu tun haben (vgl. www.acronymfinder.com/IP.html). 6.1.3 "AD" wird im Sachzusammenhang mit einem Tablet-Computer u.a. für "Art Director", "Advertisement", "Analog-to-Digital" oder die Mitteilung "Access Denied" verwendet (www.acronymfinder.com/AD.html). 6.1.4 "I" hat entgegen der Ansicht der Vorinstanz nicht zwingend den Sinngehalt von Internet, Information oder Informationstechnologie, sondern "I" kann für sich verschiedene Bedeutungen annehmen, je nachdem, in welchem Kontext er steht. Nichts anderes ergibt sich aus der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, welche die Vorinstanz zitiert (Urteile des BVerG B-649/2009 vom 12. November 2009 "i-Option" und B-6430/2008 vom 24. November 2009 "Iphone"). Sofern die Beschwerdeführerin allerdings geltend macht, der Buchstabe "I" sei Teil der bekannten "i-Marken-Familie", bei welcher das i-Präfix keineswegs einen blossen Hinweis auf das Internet darstelle, sondern geradezu charakteristisches Merkmal für die Herkunft der Marke aus dem Hause der Beschwerdeführerin sei, kann diesem Einwand eben so wenig Rechnung getragen werden, solange die Marke nicht als "durchgesetzt" mit Berücksichtigung ihrer Verkehrsgeltung zur Eintragung angemeldet wird (Urteil des BVerG 4A_528/2013 vom 21. März 2013 "ePostSelect [fig.]" E. 5.3.2). 6.1.5 "Pad" kommt aus dem Englischen und hat u.a. die Bedeutungen "Polster", "(Stoss)kissen", "Wulst", "Bausch"; "Unterlage", "Konsole für Hilfsgeräte" sowie "(Löschpapier-, Brief-, Schreib-)Block" (e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0). Gemäss Brockhaus WAHRIG Deutsches Wörterbuch, 9. Aufl., 2011, S. 1106, heisst Pad "Mauspad", "Kaffepad" und "kleiner Wattebausch". Dem Duden, Das Fremdwörterbuch, 11. Aufl. 2015, Berlin, zufolge bedeutet Pad: 1. "Kurzform von Mauspad". 2. "Kosmetikkissen zum Pudern, Schminken u.Ä. "Pad" figuriert im Langenscheidt Premium Schulwörterbuch Englisch, 2009, und wird u.a. mit "Polster", "Belag", "Block" und "polstern" übersetzt. Ferner kommt der Begriff auch im PONS Basiswörterbuch Schule Englisch vor und wird u.a. mit "Block" übersetzt. Es handelt sich damit um einen Begriff des englischen Grundwortschatzes, er ist hiesigen Verkehrskreisen erfahrungsgemäss aber wenig geläufig. In Fachtexten wird "Pad" zum Teil zur Bezeichnung eines Tablets benutzt (vgl. z.B. Beilagen der Vorinstanz zu ihrem Schreiben vom 30. Juli 2014 an die Beschwerdeführerin). 6.1.6 "Mini" hat sowohl im Englischen als auch im Französischen die Bedeutung von "sehr kurz" oder in deutschen Zusammensetzungen "1. Kurz für Miniatur, z.B. Minigolf, Minieisenbahn; 2. (Mode) "sehr kurz z.B. Minirock". Da "mini" für einen Tablet-Computer beschreibend wirkt, handelt es sich um einen kennzeichnungsschwachen Zeichenbestandteil.

E. 6.2

Während die Markenbestandteile "IP" und "AD" für die elektronischen Waren, für welche das strittige Zeichen beansprucht wird, kaum in einem beschreibenden Sinn verstanden werden, wirken sowohl "mini" (E. 6.1.6) als auch "PAD" (E. 6.1.5) kennzeichnungsschwach. "IPAD" unterscheidet sich von "PAD" zudem nur durch den zusätzlichen Anfangsbuchstaben "I". Diese Erweiterung um einen Vokal (vgl. vorne, E. 4.4) fällt allerdings insofern ins Gewicht, als sie am Anfang des Wortes steht und ein verhältnismässig kurzes Restwort wesentlich verändert. Als englische Vokabel ist "PAD" zudem weniger verständlich und für Tablet-Computer daher nicht so beschreibend wie das Wort "Tablet" selbst. Im Gesamteindruck der beiden kurzen Markennamen IPAD MINI

erweist sich das mehrgliedrige Zeichen damit als sinngehaltlich eher unklar und für die in Klasse 9 beanspruchten Waren darum knapp unterscheidungskräftig.

E. 6.3

Die Vorinstanz hat das Zeichen IPAD MINI im Zusammenhang mit den in Klasse 9 beanspruchten Waren zu Unrecht dem Gemeingut zugeordnet. Damit ist die Beschwerde gutzuheissen, und die Vorinstanz anzuweisen, der internationalen Registrierung Nr. 1'152'788 IPAD MINI für alle angemeldeten Waren in der Schweiz Schutz zu gewähren.

E. 7

Bei diesem Ergebnis erübrigt es sich, auf die weiteren Rügen der Beschwerdeführerin einzugehen, wonach eine ungerechtfertigte Praxisänderung sowie eine Verletzung des Grundsatzes der Gleichbehandlung mit Drittmarken durch die Vorinstanz vorliege.

E. 8

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG), und der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss zurück zu erstatten. Überdies ist ihr eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen. Fehlt wie vorliegend eine 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 des Bundesgesetzes 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 hat die Vorinstanz die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und unter Erhebung der dafür vorgesehenen Gebühr erlassen. Ihr sind demnach die Parteikosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Die Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote festzusetzen. Die Beschwerdeführerin hat eine Kostennote in der Höhe von Fr. 5'400.- eingereicht (inkl. MWST von Fr. 400.-). Der Mehrwertsteuer unterliegen die im Inland durch steuerpflichtige Personen gegen Entgelt erbrachte Leistungen. Als Ort der Dienstleistung gilt der Ort, an dem die Empfängerin der Dienstleistung den Sitz ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit hat (Art. 8 Abs. 1 des Mehrwertsteuergesetzes vom 2. September 1999 [MWSTG, SR 641.20] i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG). Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Cupertino, Vereinigte Staaten von Amerika. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 8 Abs. 2 MWSTG liegt nicht vor. Die Beschwerdeführerin ist für die Parteientschädigung nicht MWST-pflichtig, weshalb die Parteientschädigung exklusive MWST geschuldet ist.

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