

BVGer B-7207/2009 vom 18. Oktober 2010

Bundesverwaltungsgericht, 2010-10-18, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-7207_2009

FR: TAF B-7207/2009 du 18 octobre 2010

IT: TAF B-7207/2009 del 18 ottobre 2010

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 Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021) am 18. November 2009 eingereicht. Der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig bezahlt. Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und durch den Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG). Somit ist sie zur Beschwerde legitimiert. Aus diesen Gründen ist auf die Beschwerde einzutreten.

E. 2

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, dreidimensionalen Formen oder Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben bestehen.

E. 3

Die Vorinstanz hat das Eintragungsgesuch der Beschwerdeführerin gestützt auf Art. 2 Bst. d MSchG in Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 15. Dezember 1961 zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen (NZSchG, SR 232.23) zurückgewiesen.

E. 3.1

Nach Art. 2 Bst. d MSchG sind Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen, vom Markenschutz ausgeschlossen. Als rechtswidrige Zeichen - und damit vom Markenschutz ausgenommen - gelten solche, die gegen Bundesrecht und Staatsvertragsrecht verstossen. Dazu gehören insbesondere Zeichen, die das Recht an staatlichen Hoheitszeichen, Namen und Kennzeichen von internationalen zwischenstaatlichen Organisationen oder bestimmten geographischen Bezeichnungen verletzen (CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 265).

E. 3.2

Auf der Ebene des Staatsvertragsrechts sieht Art. 6ter der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) vor, dass staatliche Hoheitszeichen der Mitgliedstaaten (u.a. Wappen, Fahnen, amtliche Prüf- und Gewährzeichen) und Kennzeichen (Namen, Abkürzungen, Flaggen, Wappen) zwischenstaatlicher internationaler Organisationen vor Nachahmung geschützt sind und als Marke weder eingetragen noch kennzeichenmässig benutzt werden dürfen. Dabei ist der Schutz der Hoheitszeichen beschränkt auf die Irreführungsgefahr über die Herkunft von Waren und erstreckt sich auch auf die Nachahmung der charakteristischen heraldischen Merkmale (WILLI, a.a.O., Art. 2 N 273f.; LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, N. 81 zu Art. 2 MSchG).

E. 3.3

In Konkretisierung der mit der Pariser Verbandsübereinkunft eingegangenen Verpflichtungen hat die Schweiz das Bundesgesetz zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen erlassen. Der Schutz dieses Gesetzes geht weiter als derjenige von Art. 6ter PVÜ und verbietet die Aufnahme der geschützten Kennzeichen auch dann, wenn keine Verwechslungsgefahr besteht (DAVID, a.a.O., N. 83 zu Art. 2 MSchG; WILLI, a.a.O., Art. 2 N 275). Es dürfen Marken nicht eingetragen werden, die den Namen, das Sigel oder das Wappen der Vereinten Nationen oder anderer zwischenstaatlicher Organisationen enthalten. Erforderlich ist jedoch die vorgängige Publikation im Bundesblatt (Art. 4 NZSchG). Das Sigel CEE, welches für Communauté économique européenne, zu deutsch Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, steht, ist in der Schweiz aufgrund der Publikation im Bundesblatt vom 12. November 1980 geschützt (BBl 1980 I 447f.).

E. 3.4

Das NZSchG untersagt jeglichen Gebrauch eines geschützten Kennzeichens in beliebiger Gross- und/oder Kleinschreibung, sei es, dass dieses allein oder als Teil eines Ganzen verwendet wird. Bei der Beurteilung, ob eine Nachahmung oder eine Übernahme eines geschützten Kennzeichens vorliegt, ist demnach einzig der betreffende Teil der Marke in Betracht zu ziehen. Die weiteren Elemente bzw. der Gesamteindruck des Zeichens sind für diese Beurteilung nicht ausschlaggebend. Von diesem Verbot des Gebrauchs besteht immerhin dann eine Ausnahme, wenn das Zeichen zwar eine geschützte Abkürzung unverändert übernimmt, dies jedoch nicht erkennbar ist, weil die entsprechende Buchstabenfolge in einem ganzen Wort oder einer Fantasiebezeichnung eingebettet ist und darin gewissermassen "untergeht" (z.B. "oil" in "étoile") oder weil dieser im Rahmen der gesamten Ausgestaltung des Zeichens eine weitere eigenständige Bedeutung - sei es als beschreibender Begriff oder generische Bezeichnung der Alltagssprache - zukommt (z.B. "Uno" in "Uno Due Tre", oder "WHO" in "who knows whom AG"). Es ist demnach nicht relevant, ob eine Verwechslungsgefahr besteht bzw. ob das Zeichen eine gedankliche Verbindung zur zwischenstaatlichen Organisation weckt oder nicht. Daher spielt auch die Natur der Waren und Dienstleistungen, für die das Zeichen beansprucht wird, keine Rolle (BGE 135 III 648 E. 2.5f. UNOX [fig.]).

E. 4

Zu prüfen ist somit einzig, ob ein Ausnahmefall gemäss vorstehender Erwägung gegeben ist. Dabei steht insbesondere in Frage, ob der Bestandteil "Cee" derart im Zeichen eingebettet ist, dass er gewissermassen darin untergeht.

E. 4.1

Die Vorinstanz verneinte dies. Durch die ungewöhnliche Gross-/ Kleinschreibung des Zeichenbestandteils "DeeCee" würden die beiden Silben optisch voneinander getrennt. Der Eindruck einer Trennung werde zusätzlich dadurch verstärkt, dass die umliegenden Vokale alle gleichartig seien und der Buchstabe "C" somit aus dem sehr homo-genen Schriftbild heraussteche, was eine Zäsur innerhalb des Wortes erzeuge.

E. 4.2

Das Bundesverwaltungsgericht kann sich dieser Auffassung nicht anschliessen. Bei der Wortkombination "DeeCee" liegt aufgrund der Gross-/Kleinschreibung eine Unterteilung in die beiden Silben "Dee" und "Cee" zwar auf der Hand. Dem Markenbetrachter springen jedoch auch die beiden Grossbuchstaben "D" und "C", was aufgrund der fehlenden Oberlängen des Kleinbuchstabens "e" noch verstärkt wird, sowie der Umstand, dass die beiden Bestandteile von ihrem Anfangsbuchstaben abgesehen identisch sind, ins Auge. Aufgrund dieser Silbenähnlichkeit, welche sogar zum Reim der beiden Elemente führt, sowie der Länge der Wortkombination von sechs Buchstaben sieht sich der Leser denn auch nicht versucht, den Zeichenbestandteil "DeeCee" zu buchstabieren, sondern liest ihn in einen Fluss. Aufgrund des in der englischen Sprache vorkommenden, als ein langes "i" ausgesprochenen, doppelten "e" sowie des nachfolgenden, zum englischen Grundwortschatz gehörenden Wortes "style" drängt sich dem Leser eine englische Aussprache des Zeichens auf. Ihm sind englische Grundwörter mit doppeltem "e", z.B. "bee" (Biene), "fee" (Gebühr) oder "see", durchaus bekannt (BGE 4A_265/2007 v. 26.9.2007, E. 2.2 American Beauty, 108 II 489E. 3 Advantage). Er wird die Wortkombination "DeeCee" somit im Sinne der aus der Bezeichnung Washington D.C. bekannten Abkürzung von "District of Columbia" artikulieren. Dies führt dazu, dass das für Communauté économique européenne, zu deutsch Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, stehende Sigel CEE im umstrittenen Zeichen nicht erkannt wird. Es ist derart im Zeichen eingebettet, dass es im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung darin gewissermassen untergeht. Dem geschützten Zeichen "CEE" kommt denn auf Englisch in der Tat ein doppelter Wortsinn im Sinne der erwähnten Beispiele zu. Es bedeutet nämlich in derselben Schreibweise "Cee" wie im angefochtenen Zeichen auch den Buchstaben C (Langenscheidt, Handwörterbuch Englisch, München 2005, S. 97) und wird aufgrund des Wortzusammenhangs wie im Beispiel "Uno, Due, Tre" mit diesem Sinn verstanden.

E. 4.3

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass kein Verstoss gegen Art. 6 Abs. 2 NZSchG vorliegt, weshalb der absolute Ausschlussgrund von Art. 2 Bst. d MSchG zu verneinen ist. Die Beschwerde ist daher gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, das Zeichen für alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen einzutragen.

E. 5

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG), und es ist der Beschwerdeführerin den geleisteten Kostenvorschuss zurück zu erstatten.

E. 6

Der obsiegenden Beschwerdeführerin ist eine Parteientschädigung für ihr erwachsene "notwendige und verhältnismässig hohe Kosten" des Beschwerdeverfahrens zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Da die Beschwerdeführerin keine Kostennote eingereicht hat, ist die Entschädigung aufgrund der Akten zu bestimmen und für das Beschwerdeverfahren auf total Fr. 3'000.- festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]). Besteht keine 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 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 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 erliess sie die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und kassierte sie auch in eigenem Namen die dafür vorgesehene Gebühr. Die Vorinstanz ist darum zur Zahlung der Parteientschädigung zu verpflichten.

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