

BVGer B-7396/2006 vom 14. März 2007

Bundesverwaltungsgericht, 2007-03-14, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-7396_2006

FR: TAF B-7396/2006 du 14 mars 2007

IT: TAF B-7396/2006 del 14 marzo 2007

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 lit. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Das vorliegende Verfahren wurde am 1. Januar 2007 von der eidg. Rekurskommission für geistiges Eigentum übernommen (Art. 53 Abs. 2 VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) am 13. September 2006 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und durch den Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist deshalb einzutreten.

E. 2

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden (Art. 2 lit. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Zum Gemeingut zählen einerseits Zeichen, an welchen ein Freihaltebedürfnis besteht (BGE 120 II 150 E. 3b/bb Yeni Raki, 118 II 183 E. 3c Duo, 117 II 321 E. 3 Valser). Andererseits werden auch Hinweise auf Eigenschaften oder auf die Beschaffenheit, Zusammensetzung, Zweckbestimmung oder Wirkung der Ware oder Dienstleistung zum Gemeingut gezählt, für welche die Marke beansprucht wird (BGE 128 III 450 E. 1.5 Premiere, 129 III 227 E. 5.1 Masterpiece), sowie Zeichen, welche die relevanten Abnehmerkreise nicht als Kennzeichen für eine betriebliche Herkunft der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung auffassen, sei es, dass sie als Dekoration, Sach- oder Produktebezeichnung verstanden werden oder aus anderen Gründen nicht unterscheidungskräftig wirken (BGE 106 II 247 f. E. 2b Rotring, 118 II 181 E. 3 Duo).

E. 3

In Bezug auf diese Unterscheidungswirkung besonders zu prüfen sind dreidimensionale Marken, die aus der Form der gekennzeichneten Ware selbst bestehen (sogenannte Formmarken). Warenformen werden primär nach den aus ihrem Gebrauchszweck folgenden, funktionalen und ästhetischen Anforderungen gestaltet. Abnehmer/innen werden eigenartige Formelemente darum eher mit funktionalen oder ästhetischen und weniger mit kennzeichnerischen Absichten in Verbindung bringen (BGE 120 II 310 E. 3a The Original, 130 III 334 E. 3.5 Swatch, Martin Luchsinger, Dreidimensionale Marken, Formmarken und

Gemeingut, sic! 1999 S. 197, Peter Heinrich/Angelika Ruf, Markenschutz für Produktformen?, sic! 2003 S. 402). Es genügt deshalb nicht, dass eine angemeldete Form die Ware von anderen Produkten unterscheidbar macht, sondern sie muss eine Herkunftshinweisfunktion erfüllen, um als Marke eingetragen werden zu können (Magda Streuli-Youssef, Zur Schutzfähigkeit von Formmarken, sic! 2002 S. 796). Nach einer Formulierung des Bundesgerichts müssen Formmarken "durch ihre Eigenheiten auffallen, vom Gewohnten und Erwarteten abweichen und dadurch im Gedächtnis der Abnehmer haften bleiben", um als Unterscheidungsmerkmal zu dienen (BGE 120 II 310 E. 3a-b The Original, 129 III 525 E. 4.1 Lego).

E. 4

Im Sinne dieser Rechtsprechung wird eine Formmarke in der Regel umso weniger auffallen / unterscheidungskräftig wirken, je unvollständiger sie in ihrer Anmeldung das Erscheinungsbild der auf dem Markt tatsächlich verkauften Ware wiedergibt, und je prägender zusätzliche Bestandteile sie in diesem tatsächlichen Gebrauch ergänzen. Wenn nicht angemeldete Bestandteile die Ware am Markt wesentlich mitbeeinflussen, kann daneben der angemeldete Teil der Ware nicht mehr gleich prägend als Unterscheidungsmerkmal dienen. Umfasst die Anmeldung nur einen Teil der Ware, für die die Marke beansprucht wird, muss dieser Teil im Vergleich mit den übrigen Teilen darum umso mehr auffallen.

E. 5

Macht die angemeldete Warenform das Wesen der Ware aus, oder ist sie technisch notwendig, um den Verwendungszweck der Ware zu erfüllen, ist sie absolut freihaltebedürftig und vom Markenschutz ausgeschlossen (Art. 2 lit. b MSchG, BGE 129 III 517 f. E. 2.3 Lego). Ist sie als Warenform technisch bedingt (aber nicht notwendig), zählt sie zum Gemeingut nach Art. 2 lit. a MSchG, das durch Verkehrsdurchsetzung nachträglich Eintragungsfähigkeit erlangen kann (BGE 129 III 519 E. 2.4.3 Lego). Erst technisch bloss "mitbeeinflusste" Formen gelten als unterscheidungskräftig, solange sie sich nicht in Formen des Gemeinguts erschöpfen (BGE 129 III 519 E. 2.4.4 Lego).

E. 6

Massgeblich bei dieser Beurteilung ist stets der Registereintrag und nicht der tatsächliche Gebrauch der Marke (BGE 120 II 310 E. 3a The Original). Wie alle Marken sind Formmarken im Gesamteindruck aus der Sicht der Abnehmerkreise zu beurteilen, an die das Angebot der Waren gerichtet ist (Lucas David, Kommentar Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz [hiernach: Kommentar David], 2. Aufl. Basel 1999, Art. 2 MSchG, N. 8 f., Eugen Marbach, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, [Markenrecht, hiernach Kommentar Marbach], Basel 1996, S. 35, BGE 127 III 168 E. 2b/cc Securitas), wobei es genügt, dass der Marke nur in Bezug auf einen Teil der Abnehmerkreise die Unterscheidungskraft fehlt (Kommentar David, Art. 2 MSchG, N. 9, BGE 128 III 451 E. 1.5 Premiere, 99 II 404 E. 1c Biovital). Der relevante Abnehmerkreis ist dabei nie so eng zu ziehen, dass die ursprüngliche Unterscheidungskraft mit der nachträglichen Verkehrsdurchsetzung begrifflich zusammenfällt: Die Marke ist nicht nur aus der Sicht versierter Fachleute zu beurteilen, die das gesamte Marktangebot schon genau kennen, sondern regelmässig auch in Bezug auf neue Marktteilnehmer, Dienstleistungsvermittler und andere Personen, die mit der Ware in Kontakt treten (Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht [hiernach Marbach, Verkehrskreise], sic!

2007 S. 10 f.; Kommentar David, Art. 2 MSchG, N. 9). In Grenzfällen sind Marken jedoch einzutragen und der Prüfung durch den Zivilrichter zu überlassen (Kommentar Marbach, S. 32, BGE 129 III 229 E. 5.3 Masterpiece, 130 III 332 E. 3.2 Swatch; vgl. auch Art. 66 MSchG).

E. 7

Im vorliegenden Fall bestehen die massgeblichen Verkehrskreise nach Ansicht der Vorinstanz aus Spezialisten im Bereich Turbinen (angefochtener Entscheid, S. 7), während die Beschwerdeführerin an der Instruktionsverhandlung ausführte, dass die Marke nur für Gasturbinen verwendet werde. Diese Einschränkungen sind dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Anmeldung allerdings nicht zu entnehmen. Strömungsmaschinen in Form von Turbinen werden für Antriebe sowohl durch Flüssigkeiten, Dampf oder Gas gebaut (Ernst Käppeli, Strömungslehre und Strömungsmaschinen, 5. Aufl. Thun 1987, S. 17 und 264 ff.). Die Markenmeldung unterscheidet zwischen solchen Konstruktionsarten nicht. Sie umfasst darum Komponenten aller Arten von Strömungsmaschinen, zum Beispiel auch von Pumpen. Zwar werden die einzelnen Baukomponenten und Segmente dieser Maschinen vor allem von technischen Experten des Turbinenbaus bestellt, geliefert und eingebaut. Sie werden aber auch von weniger marktgeschultem Personal gehandhabt und sind auch beim Betrieb der Turbine sichtbar. Von weniger fachmännischem Personal werden sie darum ebenfalls wahrgenommen, zumal die Beschwerdeführerin die Marke nicht als Positionsmarke auf Fussteile von Einbaukomponenten beschränken wollte, an welchen die Marke nach dem Einbau ins Turbinen-Laufrad nicht mehr gesehen werden könnte. Die Marke ist darum nicht nur aus der Sicht von versierten Bau- und Wartungsexperten zu beurteilen, sondern ebenso aus der Sicht des fachlich zwar ausgebildeten, in den Gestaltungsdetails der am Markt erhältlichen Produkte aber weniger geschulten Transport-, Betriebs- und Wartungspersonals dieser Waren. Dass Komponenten von Strömungsmaschinen häufig "technisch hochkomplexe Hochpreisprodukte" darstellen, wie die Beschwerdeführerin geltend macht, vermag als marketingmässiges Kriterium diesen Kreis nicht weiter einzuschränken (vgl. Marbach, Verkehrskreise, S. 7).

E. 8

An der Instruktionsverhandlung trug die Beschwerdeführerin vor, dass ihr Gestaltungsspielraum bei der Wahl der Marke aus technischen Gründen beschränkt sei. Der Betrieb der Strömungsmaschine führe zu hohen Temperaturen, die ein aufgeschraubtes oder geklebtes Zeichen zerstören würden. Eine auffällige Prägung des Bauteils könnte die Strömung behindern. Sie sei deshalb auf ein einfaches Zeichen wie das angemeldete, stilisierte "A" angewiesen, dessen Verträglichkeit mit der Strömung sie errechnet habe. Auf der an der Verhandlung gezeigten Baukomponente sind allerdings verschiedene Prägungen, z.B. "B456" angebracht, die offenbar mit der Strömung verträglich sind. Die Beschwerdeführerin stellt denn auch nicht in Abrede, dass andere Kennzeichen technisch möglich sind. Obwohl das strömungsverträgliche Anbringen eines Kennzeichens ein technisches Problem darstellt, besteht kein Grund, die Auswahl möglicher Kennzeichen für die Beschwerdeführerin auf besonders gestaltete oder bestimmte Formteile zu beschränken. Stattdessen steht es der Beschwerdeführerin frei, die Marke auf der Verpackung oder in anderer Weise im Zusammenhang mit der Ware anzubringen (Art. 11 Abs. 1 MSchG).

E. 9

Die angemeldete Marke besteht im Wesentlichen aus je zwei auffälligen, seitlichen Wellen, welche die Beschwerdeführerin als "Tannenbaum" bezeichnet, und aus einem erhabenen Keil mit einem rechteckigen, schrägen Loch in Form eines stilisierten "A" auf der Vorder- und Rückseite. Weniger auffällig und für sich allein nicht unterscheidungskräftig sind die ebene Grundfläche und die zwischen den genannten Elementen gezeigten Proportionen. Das an der Instruktionsverhandlung gezeigte Bauteil hat zwar nur auf der Vorderseite ein "A", doch ist die gleiche Gestaltung für die Rückseite vorzusetzen, da die Anmeldung keine andere Rückseite enthält und nach dem beantragten Registereintrag auszulegen ist (vgl. E. 6).

E. 10

Wie die von der Beschwerdeführerin eingereichten Patentschriften belegen, sind die seitlichen Wellen ("Tannenbaum") rein technisch motiviert. Im Turbinenlaufrad eingebaut wirkt die Wellenform den auftretenden Schräg- und Seitenkräften bestmöglich entgegen und bleibt das Einbauteil stabil mit der Turbine verbunden. Dieser Nutzen ist für technisch versierte Fachleute ohne Weiteres verständlich. Er weicht darum nicht vom Gewohnten und Erwarteten ab. Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin vermag die Wellenform weder zur Auffälligkeit der Warenteilform beizutragen, noch zur Kennzeichnung einer bestimmten betrieblichen Herkunft der Ware zu genügen. Als Befestigungsmethode ist sie überdies freihaltebedürftig. Darum kann sie nicht durch eine Formmarke geschützt werden.

E. 11

Weiter ist zu prüfen, ob das stilisierte "A" den genannten Anforderungen entspricht. Die Verbindung von Keilform und rechteckiger Vertiefung ist allerdings schon als "A" nur knapp erkennbar. Eine technische Funktion des Rechtecks, zum Beispiel um einen Bolzen aufzunehmen, ist denkbar, das "A" als Symbol nicht eindeutig. Als Einzelbuchstabe wäre das "A" überdies freihaltebedürftig (Kommentar Marbach, 49, BGE 118 II 183 E. 3c Duo). Auch besteht für den Betrachter kein Grund, warum er gerade den kleinen angemeldeten Abschluss der um ein mehrfaches grösseren und aus technischen Gründen sehr individuell gestalteten Waren als betriebliches Kennzeichen besonders beachten sollte. Aus der Sicht der massgeblichen Verkehrskreise ist darum auch dieser Bestandteil als betrieblicher Herkunftshinweis ungenügend. Auch im Gesamteindruck der angemeldeten Teilform bestehen in dem verhältnismässig kleinen angemeldeten Warenteil somit zu wenig Anhaltspunkte, um der ganzen Ware eine auffällige, unterscheidungskräftige Formgestalt zu verleihen. Es handelt sich hierbei um keinen Grenzfall.

E. 12

Gemäss ihren Ausführungen an der Instruktionsverhandlung möchte die Beschwerdeführerin ihre Strömungsmaschinenelemente mit der Marke möglichst auffällig kennzeichnen, um den Absatz von Plagiaten von Drittfirmen zu erschweren. Diese Konkurrenten würden die Waren der Beschwerdeführerin nachbauen und ohne eigene Entwicklungskosten als Ersatzteile verkaufen. Das "A" sei so auffällig gestaltet, damit Kunden Bedenken bekommen sollten, anders gestaltete Ersatzteile in ihre Turbinen einzubauen. Gerade diese Bedenken der Kundschaft über eine allfällige technische Notwendigkeit des stilisierten "A" und über die Qualität der Plagiate belegt indessen die mangelhafte Unterscheidungskraft des angemeldeten Formentils. Das Markenrecht

bezweckt die Transparenz der betrieblichen Herkunft und die Verhinderung einer Verwechslungsgefahr, aber keine Ungewissheit in Bezug auf die technische Funktion des kennzeichnenden Bestandteils. Die Marke wirkt deshalb nicht ursprünglich unterscheidungskräftig.

E. 13

Die Beschwerdeführerin beruft sich zwar darauf, dass die angemeldete Form jedem Fachmann der Branche bekannt sei. Die Anmeldung der Marke als Verkehrsdurchgesetz hat sie indessen ausdrücklich abgelehnt. Eine nachträgliche Unterscheidungskraft der Marke ist darum nicht zu prüfen. Auch der Hinweis der Beschwerdeführerin auf die durchgesetzte Marke "X" (sic! 2006, 475 ff. X/x-Pressure) ist aus diesem Grund nicht stichhaltig.

E. 14

Die angemeldete Warenteilform kann aus diesen Gründen nicht als Marke eingetragen werden, so dass die Beschwerde abzuweisen ist.

E. 15

Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Spruchgebühr (Gerichtsgebühr) 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 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 11. Dezember 2006 [VGKE, SR 173.320.2]). In Markeneintragungsverfahren ist dafür das Interesse der beschwerdeführenden Partei am Aufwand einer neuen Markeneintragung und an der Vorbereitung der Markteinführung im Fall der Rückweisung der hängigen Markenmeldung zu veranschlagen. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Umfang der Streitsache darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 25'000.-- festzulegen (Johann Zürcher, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002 S. 505; Leonz Meyer, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001 S. 559 ff., Lucas David, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Basel 1998, S. 29 f.). Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

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