

BVGer B-788/2007 vom 1. April 2008

Bundesverwaltungsgericht, 2008-04-01, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-788_2007

FR: TAF B-788/2007 du 1 avril 2008

IT: TAF B-788/2007 del 1 aprile 2008

Regeste

Absolute Ausschlussgründe

Erwägungen

E. 1

Die Entscheide der Vorinstanz vom 27. Dezember 2006 stellen Verfügungen im Sinne des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren dar (VwVG, SR 172.021; Art. 5 Abs. 1 Bst. c). Diese Verfügungen können 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 Verfügungen 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 Verwaltungsbeschwerde 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, dreidimensionalen Formen oder Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben bestehen.

E. 4

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind nach Art. 2 Bst. a MSchG Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden. Solchen Zeichen fehlt für die originäre Schutzfähigkeit die erforderliche Unterscheidungskraft oder es besteht ein Freihaltebedürfnis an ihnen. Als Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG gelten unter anderem Hinweise auf Eigenschaften oder die Beschaffenheit der Erzeugnisse, für welche das Zeichen bestimmt ist (so genannte beschreibende Angaben; BGE 114 II 171 E. 2a Eile mit Weile mit Hinweisen). Ist eine Marke als Gemeingut zu qualifizieren, bleibt zu prüfen, ob sie allenfalls infolge Verkehrsdurchsetzung einzutragen ist. Verkehrsdurchsetzung bedeutet, dass ein bestimmtes Zeichen Kennzeichnungskraft erlangt hat, dass es von einem

erheblichen Teil der Adressaten im Wirtschaftsverkehr als individualisierender Hinweis auf bestimmte Produkte eines bestimmten Unternehmens verstanden wird (BGE 130 III 331 E. 3.1 Swatch mit Hinweisen).

E. 5

Unbestritten ist, dass der Wortlaut "traveltip DAS MAGAZIN FÜR FERIEN" für Druckerzeugnisse in Klasse 16 nicht originär kennzeichnungskräftig ist. Ebenfalls nicht strittig ist, dass die grafische Ausgestaltung der beiden Wort-/Bildmarken nicht ausreicht, um diesen die erforderliche Unterscheidungskraft zu verschaffen. Zu prüfen ist dagegen, ob sich die beiden Zeichen für die angemeldete Warenkategorie im Verkehr durchgesetzt und somit Kennzeichnungskraft erworben haben. Die Vorinstanz verneinte dies, da die Zeichen erst seit dem Jahr 2005 in den hinterlegten Formen gebraucht würden und die zuvor verwendete grafische Ausgestaltung im Gesamteindruck wesentlich abweiche, weshalb sie nicht angerechnet werden könne.

E. 6

Fest steht, dass das Wortelement der angemeldeten Marken seit 1996 zur Bezeichnung einer Reisebroschüre benutzt wird, welche an den Ferienmessen von Basel, Bern, St. Gallen und Zürich gratis abgegeben sowie der Reisefachzeitung TRAVEL INSIDE als Sonderheft beigelegt wird. Bis 2004 erschien das Druckerzeugnis einmal jährlich, in den Jahren 2005 und 2006 zweimal per annum sowie im Jahr 2007 dreimal. Aus dem Impressum der Frühlingausgabe 2008 lässt sich entnehmen, dass für dieses Jahr vier Ausgaben geplant sind. Aufgrund der in Art. 6 MSchG kodifizierten Hinterlegungspriorität folgt, dass die Marke am Hinterlegungstag unterscheidungskräftig sein muss, um eingetragen werden zu können. Ein späterer Zeitraum darf nicht berücksichtigt werden (RKGE in sic! 1997, 162 f. Bienfait totale). Da die Markenmeldungen am 8. Dezember 2005 erfolgten, können nur die Reisebroschüren bis zur Herbst-/Winterausgabe 2005 beachtet werden. Auf den Magazinen von 1996 bis 2004 wurde noch das alte Logo verwendet, wobei der Begriff "TRAVEL" in schwarzen Grossbuchstaben auf einem liegenden, weissen, rot umrahmten Rechteck steht und das Wortelement "TIP" in weissen Grossbuchstaben von oben nach unten geschrieben unmittelbar rechts daneben auf einem stehenden, roten Rechteck. Die beiden Vierecke bilden zusammen wiederum ein liegendes Rechteck, über welchem in weissen Grossbuchstaben von kleiner Schriftgrösse "DAS MAGAZIN FÜR FERIEN" und die jeweilige Jahreszahl geschrieben ist. Demgegenüber wird bei der aktuell verwendeten grafischen Fassung auf geometrische Elemente verzichtet. Unter dem in Kleinbuchstaben geschriebenen Begriff "traveltip" steht in Grossbuchstaben von kleinerer Schriftgrösse die Wortgruppe "DAS MAGAZIN FÜR FERIEN". Abgesehen vom Wortbestandteil "tip", der in roter Farbe gehalten ist, sind die restlichen Schriftzeichen je nach Helligkeit des Hintergrundes einheitlich entweder in Schwarz oder in Weiss ausgefertigt. Demnach lässt sich festhalten, dass die früher und die aktuell verwendete Ausgestaltung des Logos ausser den identischen, aber nicht kennzeichnungskräftigen Wortbestandteilen und der farblichen Abgrenzung zwischen den Elementen "travel" und "tip" über keine Gemeinsamkeiten verfügen. Auch fällt der abweichende Gebrauch bei einer Wort-/Bildmarke mehr ins Gewicht als bei einer Wortmarke. Es kann somit der Auffassung der Vorinstanz, wonach die vor 2005 benutzte Markengestaltung wegen wesentlicher Abweichung von den angemeldeten Zeichen nicht an deren Gebrauchsdauer angerechnet werden kann, gefolgt werden.

E. 7

Dagegen unterscheidet sich die aktuelle Logogestaltung, was auch nicht bestritten ist, von den hinterlegten Marken im Gesamteindruck nicht wesentlich. So gekennzeichnet erschienen vor der Zeichenanmeldung zwei Ausgaben der Reisebroschüre, die Frühlings-/Sommer- sowie die Herbst-/Winterausgabe 2005, mit einer Auflage von 60'000 bzw. 125'000 Exemplaren. Dabei handelt es sich nicht um beglaubigte Leserzahlen, weshalb nicht ausgeschlossen werden kann, dass Tausende von Broschüren ungelesen an Messeständen und in Reisebüros herumliegen. Ausserdem erscheint eine Auflagezahl von 60'000 Stück für eine Zeitschrift eher gering.

E. 8

Die Vorinstanz erachtet eine Verkehrsdurchsetzung in der Regel als dann eingetreten, wenn der Gebrauch des Zeichens während mindestens zehn Jahren dargetan ist. In besonderen Fällen, etwa bei Tageszeitungen mit hohen Auflagezahlen oder Produkten, die einem schnellen Wandel unterworfen sind, kann auch der Gebrauch eines kürzeren Zeitraumes genügen (L. David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 2 MSchG N 39 mit Hinweisen). Solche besonderen Umstände liegen in casu nicht vor. Einerseits kann eine zweimal im Jahr erschienene Broschüre nicht mit einer Tageszeitung verglichen werden, genügen doch eine bis zwei jährliche Ausgaben bei einer Zeitschrift nur knapp für den rechtserhaltenden Gebrauch (RKGE in sic! 2007, 42 Okay (fig.)/Okay (fig.)). Andererseits wird das Magazin auf billigem Papier gedruckt und gratis abgegeben, weshalb dafür wahrscheinlich ein erheblich geringeres Interesse der Kundschaft besteht, als wenn diese das Blatt selber auswählen würde und bezahlen müsste. Ausserdem beansprucht die Beschwerdeführerin die Marken für "Druckerzeugnisse" und nicht für "Reisemagazine". Abnehmer sind daher nicht nur an Reisen interessierte Personen bzw. Reisebürokunden, sondern alle Menschen, die lesen können. Es muss somit von einem weit gefassten Abnehmerkreis ausgegangen werden, was eine Verkehrsdurchsetzung zusätzlich erschwert. Im Übrigen ist in der Doktrin per se umstritten, ob sich eine Marke innerhalb weniger Monate im Verkehr durchsetzen kann. So wirke eine Bekanntheit aufgrund einer kurzfristigen Werbeaktion selten nachhaltig und entspreche damit nicht dem mit der Verkehrsdurchsetzung angestrebten Gesetzeszweck (vgl. C. Willi, Markenschutzgesetz, Zürich 2002, Art. 2 MSchG N 181 zu RKGE in sic! 1997, 162 Bienfait total). Das Bundesverwaltungsgericht hält aus diesen Gründen die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung der hinterlegten Marken für "Druckerzeugnisse" in Klasse 16 als nicht erbracht.

E. 9

Die Beschwerdeführerin beruft sich sodann auf eine Reihe von in der Schweiz eingetragenen Marken, die den Bestandteil "travel" enthalten, und macht geltend, dass die Nichteintragung ihrer Zeichen den Grundsatz der Rechtsgleichheit verletze. Das Bundesverwaltungsgericht anerkennt die Gleichbehandlung von Sachverhalten, die ohne weiteres vergleichbar sind und sich nicht in rechtlicher Hinsicht wesentlich unterscheiden. Wegen der Problematik einer erneuten Beurteilung der Eintragungsfähigkeit einer Marke, die seit Jahren im Markenregister eingetragen ist, muss das anzuwendende Kriterium, wonach Sachverhalte "ohne weiteres" vergleichbar sein müssen, restriktiv angewendet werden (RKGE in sic! 2003, 803 We keep our promises), zumal bereits geringfügige Unterschiede im Hinblick auf die Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Zeichens von grosser Bedeutung sein können (RKGE in sic! 1998, 303 Masterbanking). Die von der

Beschwerdeführerin zum Vergleich herangezogenen Marken sind abgesehen vom Zeichen TRAVEL-INFO (P-429659) entweder hinsichtlich der angemeldeten Waren oder der Kennzeichnungskraft nicht mit den hinterlegten Marken vergleichbar. Dagegen wurde das Zeichen TRAVEL-INFO für "Zeitschriften" in Klasse 16 als durchgesetzte Marke eingetragen, weshalb auch es nicht zum Vergleich herangezogen werden kann. Im Übrigen bestünde gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung nur ausnahmsweise ein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, nämlich dann, wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenkt (BGE 127 I 1 E. 3a). Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz die beiden Zeichen zurecht nicht für "Druckerzeugnisse" in Klasse 16 im schweizerischen Markenregister eingetragen hat. Die Beschwerde ist demnach als unbegründet abzuweisen

E. 10

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. 11

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.