

BVGer B-8186/2008 vom 23. Februar 2010

Bundesverwaltungsgericht, 2010-02-23, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-8186_2008

FR: TAF B-8186/2008 du 23 février 2010

IT: TAF B-8186/2008 del 23 febbraio 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 Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht, Verwaltungsgerichtsgesetz, 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 Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren, 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 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E. 2.1

Zeichen, die Gemeingut sind, sind vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich im Verkehr als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden (Art. 2 Bst. a des des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992, MSchG, SR 232.11). Schutzunfähig sind solche Zeichen entweder weil sie im Alltagsleben unentbehrlich und daher als Freihaltebedürftig nicht monopolisiert werden dürfen oder weil sie nicht hinreichend unterscheidungskräftig sind (vgl. Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 247; BGE 131 III 121 E. 4.1 Smarties/M&M's, Urteil des Bundesgerichts 4A.13/1995 vom 20. August 1996 E. 4.a Elle, publ. in Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 1997 159, mit Hinweis auf BGE 118 II 181 E. 3 Duo).

E. 2.2

Zum Gemeingut gehören nach der Rechtsprechung namentlich Zeichen, die sich in Angaben über die Beschaffenheit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen erschöpfen und daher die zu deren Identifikation erforderliche Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft nicht aufweisen (BGE 131 III 495 E. 5 Felsenkeller, BGE 128 III 454 E. 2.1 Yukon, mit Hinweisen). Dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf Merkmale der Ware hinweisen, reicht dafür nicht aus. Der beschreibende Charakter des Zeichens muss vielmehr ohne besonderen Aufwand

an Fantasie zu erkennen sein, wobei genügt, dass dies in einem Sprachgebiet der Schweiz zutrifft (BGE 129 III 225 E. 5.1 Masterpiece, BGE 128 III 447 E. 1.5 Premiere, mit Hinweisen).

E. 2.3

Diese Beurteilung ist aus Sicht der angesprochenen Abnehmerkreise der Waren und Dienstleistungen vorzunehmen (BGE 129 III 225 E. 5.1 Masterpiece, BGE 128 III 447 E. 1.6 Première, BGE 116 II 609 E. 2.c Fioretto; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 2.4 Afri-Cola). Das Kriterium für die leichte Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters bilden die im Einzelfall beanspruchten Waren oder Dienstleistungen. An die Stelle einer bei abstrakter Betrachtung vorhandenen Mehrdeutigkeit eines Zeichens kann nämlich ein eindeutiger Sinn mit beschreibendem Charakter treten, sobald das Zeichen in Beziehung zu einer bestimmten Ware oder Dienstleistung gesetzt wird (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 3.3 Firemaster, publ. in sic! 2005 278). Für die Beurteilung eines allfälligen Freihaltebedürfnisses (das hier nicht geprüft wird, vgl. E. 6) wäre demgegenüber die Sichtweise der Konkurrenten der Hinterlegerin einer Marke massgebend (Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 44).

E. 3.1

Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig ist, schliesst ihren beschreibenden Charakter nicht aus. Entscheidend 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 gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung aufgefasst wird (BGE 108 II 487 E. 3 Vantage, mit Hinweisen u.a. zum Ganzen auf Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 3.1 Discovery Travel & Adventure Channel, publ. in sic! 2004 400), bzw. ob die produktbezogene Aussage auf den ersten Blick klar verständlich bleibt (Marbach, a.a.O., N. 285). Dabei genügt, dass das Zeichen in einem einzigen Sprachgebiet der Schweiz als beschreibend verstanden wird (BGE 131 III 495 E. 5 Felsenkeller, BGE 129 III 447 E. 1.5 Premiere).

E. 3.2

Auch englische Ausdrücke können Gemeingut sein, wenn sie von einem erheblichen Teil der Verkehrskreise verstanden werden (BGE 129 III 225 E. 5.1 Masterpiece, Urteil des Bundesgerichts, 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 3.1f. Discovery Travel & Adventure Channel, publ. in sic! 2004 400). Nach der Rechtsprechung und Lehre kann vom breiten Publikum allerdings nur ein Grundwortschatz englischer Vokabeln erwartet werden und keine perfekten Englischkenntnisse (BGE 125 III 194 E. 1.c Budweiser, BGE 108 II 487 E. 3 Vantage; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-684/2009 vom 24. Juni 2009 E. 3.2 Outperform.Outlast mit Verweis auf weitere Urteile des Bundesverwaltungsgerichts; Willi, a.a.O., Art. 2, N.17, David Aschmann, Art. 2 lit. a, N. 111, Michael Noth Art. 2 lit. c, N. 11, Gallus Joller Art. 3 N. 60, letztere in: Michael Noth, Gregor Bühler, Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MschG] Bern 2009). Fachkreise verfügen dagegen in ihrem Fachgebiet oft über gute Englischkenntnisse (Urteil des Bundesgerichts 4A.455/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 AdRank; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts

B-684/2009 vom 24. Juni 2009 E. 3.2 Outperform.Outlast mit Verweis auf weitere Urteile des Bundesverwaltungsgerichts).

E. 3.3

Ein englischer Grundwortschatz ist nicht offiziell festgelegt und kann nur aufgrund von Indizien ermittelt werden (vgl. zu dieser Frage: Gallus Joller, Beschreibend oder anspielend? - Indizien für die Zulässigkeit von Wortabwandlungen als Marken, in sic! 2005 Sonderheft, S. 47 ff. Ziff. II.2, Claudia Keller, Do you speak English? - Anmerkungen zum Bundesverwaltungsgerichtsentscheid B-804/2007, Delight Aromas [fig.] in sic! 208 S. 485 ff. Ziff. II.2.).

E. 3.4

Zum Grundwortschatz einer Fremdsprache gehört unter anderem Schulwissen. Nicht einfach zu beantworten ist die Frage, welches Schulwissen vorausgesetzt werden kann. Joller verweist auf beträchtliche Unterschiede je nach Ausbildung und Beruf. Er geht im Sinne eines Indizes z.B. davon aus, Langenscheidt's Grundwortschatz entspreche im Umfang den Voraussetzungen für Abitur bzw. Matura und schliesst aus, dass Wörter, die darin nicht vorhanden sind, dem breiten Publikum bekannt sind (Joller, Beschreibend oder anspielend?, a.a.O., Ziff. II.2). Dies lässt allerdings noch nicht den gegenteiligen Schluss zu, nämlich dass alle aufgeführten Wörter dem Durchschnittskonsumenten bekannt sind. Hier ist zu beachten, dass Einträge in Wörterbüchern kein Beweis für Sprachwissen sind und Grundkenntnisse der englischen Sprache in der Schweiz sehr verbreitet sind, dem Durchschnittskonsumenten aber keine zu weit gehenden Sprachkenntnisse zugemutet werden können (vgl. Aschmann, a.a.O., Art. 2 lit. a, N. 111).

E. 3.5

Gewisse englische Wörter sind auch ohne Schulwissen verständlich. Darunter fallen z.B. solche, die im Alltag derart oft gebraucht werden, dass sie dem Durchschnittskonsumenten bekannt sind. Ein Beispiel ist das häufig verwendete "sale" für "Ausverkauf" (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 4.3 Salesforce.com). Andere finden sich als "deutsche" Wörter im Duden, so das Wort "trader" (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 4.1.1 total trader). Zudem gibt es Begriffe, die denen der Landessprachen entsprechen oder ähnlich sind. Zu diesen gehören unter anderem "vantage", das mit den gleichbedeutenden englischen aber auch französischen Hauptwörtern "advantage" und "avantage" assoziiert wird (BGE 108 II 487 E. 3 Vantage), "force", das dem französischen "force" oder italienischen "forza" entspricht bzw. ähnlich ist (Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 4.3 Salesforce.com), und "phone", das mit den entsprechenden Begriffen in den Landessprachen verglichen werden kann (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6430/2008 vom 24. November 2009 E. 3.3.1 iPhone).

E. 3.6

Die Rechtsprechung hat sich in zahlreichen Einzelfällen dazu geäußert, ob ein bestimmter englischer Begriff dem Grundwortschatz zuzurechnen ist (vgl. zur Kasuistik: Aschmann, a.a.O., Art. 2 lit. a, N. 112 f.).

E. 4.1

BABYRUB ist nicht ein bestehendes Wort, sondern eine neue Wortschöpfung. Das Zeichen setzt sich aus den Bestandteilen "baby" und "rub" zusammen.

E. 4.2

"Baby" ist ein englisches Wort. Es ist nicht bestritten, dass es in der Schweiz allgemein bekannt ist. Im Duden ist "baby" als "deutsches" Wort aufgenommen mit der Bedeutung Säugling, Kleinkind (Duden, Die deutsche Rechtschreibung Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich, 2006). Das Wort findet sich auch im "le Grand Robert de la langue française" und dem "Dizionario Devoto Oli" (beide in der online-version). Es ist zudem dem entsprechenden französischen Begriff "bébé" (vgl. le Grand Robert de la langue française, a.a.O.) sehr ähnlich.

E. 4.3

"RUB" ist nach Duden der "Währungscode für russ. Rubel" (vgl. Duden, a.a.O.). Die Kombination von "baby" und einem Währungscode ergibt, bezogen auf die hier zur Diskussion stehenden Waren, keinen Sinn. "Rub" bzw. "to rub" ist im Weiteren ein Substantiv oder Verb der englischen Sprache und bedeutet unter anderem "reiben", "einreiben" (Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, Berlin, München, Wien, Zürich, New York 2005; französisch: "frotter" [www.larousse.fr > dictionnaires]; italienisch: "sfregare" [www.wordreference.com/it]). Der Konsument findet den Begriff "rub" auf unterschiedlichen Produkten z.B. "Vicks VapoRub", "Complete Easy Rub" von AMO für Kontaktlinsen, "Rub-on Wax" von Toko für Skis und Snowboards oder in der Bezeichnung von Gewürzmischungen ("African Rub", "Indian Rub", "Italian Rub" usw. bei www.lebouquetgarni.ch). Gemeinsam ist diesen Produkten, dass sie eingerieben werden. Anders als das oben erwähnte Wort "sale" wird "rub" aber nicht so häufig oder in derart dominanter Form - bei dem sehr bekannten Vicks VapoRub dominiert klar der Bestandteil "Vicks" - verwendet, dass der Begriff sich allein deshalb beim Konsumenten eingepägt hätte. "Rub" in der Bedeutung von "reiben", "einreiben" findet sich auch in dem von der Vorinstanz eingereichten Auszug aus dem thematischen Grund- und Aufbauwortschatz Englisch sowie im Pons Basiswörterbuch Schule Englisch (Stuttgart 2006). "Rub" ist zudem ein Begriff, der auf den Alltag bezogen und nicht besonders schwierig ist. Dies kann darauf hindeuten, dass keine allzu fortgeschrittenen Sprachkenntnisse nötig sind, um das Wort zu verstehen. "Rub" ist aber auch dem deutschen Begriff "reiben" ähnlich. "Reiben" kann ohne weiteres auch als "einreiben" verstanden werden. Das Wort erinnert ferner an das Verb "rubbeln", das allerdings eher kräftiges reiben bezeichnet (vgl. Duden, a.a.O., und die in der Schweiz weit verbreiteten Rubbellose, bei denen es gilt, eine Schicht wegzurubbeln). Aufgrund dieser Indizien kann davon ausgegangen werden, dass Durchschnittskonsumenten - zumindest in der Deutschschweiz - das Wort "rub" verstehen. Von Fachleuten aus den Bereichen Gesundheits- und Schönheitspflege - falls sie zu den Verkehrskreisen gezählt werden - können mindestens dem Durchschnittskonsumenten entsprechende, allenfalls bessere Sprachkenntnisse erwartet werden. Es erübrigt sich deshalb, hier auf die Frage, ob auch Fachleute als mögliche Adressaten angesprochen sind, einzugehen.

E. 4.4

Das Zeichen kombiniert die Begriffe "Baby" und "(ein)reiben". Bei den hier zur Diskussion stehenden Waren handelt es sich in Klasse 3 um "Seifen, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege" und in Klasse 5 um "pharmazeutische Erzeugnisse; Desinfektionsmittel, Fungizide". Bei Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege ist es offensichtlich, dass es Produkte gibt, die eingerieben werden. Für die Verwendung von Seifen genügt es nicht, die Seife aufzutragen; notwendig sind auch hier gewisse reibende Bewegungen. Fungizide, d.h.

Antimykotika, sind Mittel, die zur Behandlung von Mykosen - durch Pilze verursachte Infektionen - eingesetzt werden (vgl. Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch, Berlin New York 2007, Stichworte Fungizid, Antimykotika, Mykosen). Bei ihnen, wie auch bei pharmazeutischen Erzeugnissen oder Desinfektionsmitteln, ist nicht ausgeschlossen, dass bestimmte dieser Produkte eingerieben werden müssen. Alle erwähnten Waren können auch für Babys bestimmt sein.

E. 4.5

Der Sinngehalt eines Zeichens, das "Baby" und "(ein)reiben" kombiniert, kann für die genannten Waren somit spontan als Aussage über deren Verwendungszweck - als Produkte, mit denen Babys eingerieben werden können - verstanden werden. BABYRUB beschreibt somit deren Gebrauchszweck und ist damit dem Gemeingut zuzurechnen.

E. 5

Die Beschwerdeführerin beruft sich auf das Gleichbehandlungsgebot mit der eingetragenen Wort/Bildmarke BABYRUB (Nr. 578 675), ähnliche Zeichen sowie die Eintragung des Zeichens BABYRUB als norwegische und Gemeinschaftsmarke.

E. 5.1

Nach dem verwaltungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln. Die gleiche Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei rechtlich gleiche Sachverhalte unterschiedlich beurteilen. Nicht erforderlich ist, dass die Sachverhalte in all ihren tatsächlichen Elementen identisch sind (BGE 127 I 202 E. 3.f.aa, BGE 125 I 166 E. 2.a; Willi, a.a.O., Art. 2 N. 28). Gerade im Markenrecht ist der Grundsatz der Gleichbehandlung jedoch mit Zurückhaltung anzuwenden, weil bei Marken selbst geringfügige Unterschiede im Hinblick auf die Unterscheidungskraft von erheblicher Bedeutung sein können (Urteil des Bundesgerichts 4A.13/1995 vom 20. August 1996 E. 5.c Elle, publ. in sic! 1997 159; RKGE vom 4. August 2003 in sic! 2004 95 E. 11 Ipublish; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 9 Pirates of the Caribbean). Das vorliegende Zeichen ist eine Wortmarke. Hier entfällt das für die Eintragung der Wort/Bildmarke BABYRUB (Nr. 578 675) ebenfalls massgebende Bildelement. Obschon man sich fragen könnte, ob die bildlichen Elemente der Eintragung der Wort/Bildmarke BABYRUB Nr. 578 675 vom 29. Oktober 2008 derart dominant sind, dass sie eine abweichende Behandlung vom vorliegenden Ergebnis rechtfertigen. Trotzdem bestehen keine Anhaltspunkte für einen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht. Obwohl die Vorinstanz hierzu schweigt, ist keine ständig gesetzwidrige Praxis wo diese zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft von dieser Praxis nicht abzuweichen gedenkt, ersichtlich.

E. 5.2

Die von der Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren genannten Zeichen SMOOTH BABY, COLOUR RUB, HOPIRUB sowie AXE HOT RUB und TUB RUB enthalten zwar alle die Bestandteile "baby" oder "rub". (Das von der Beschwerdeführerin ebenfalls erwähnte Zeichen RUBIGEM lässt auf eine Zusammensetzung aus den Wortteilen "rubi" und "gem" schliessen und ist bereits deshalb nicht vergleichbar.) Massgebend ist jedoch vorliegend der Sinngehalt, der sich aus der Kombination der beiden Wörter "baby" und "rub" ergibt. Bei den von der Beschwerdeführerin genannten Zeichen ist der Sinngehalt weder identisch noch ein vergleichbar klarer direkter Hinweis auf den Verwendungszweck. Die Vorinstanz hat dies zutreffend bezüglich der ersten drei der oben erwähnten Zeichen

ausgeführt (vgl. Verfügung vom 13. November 2008, Ziff. 14), TUB RUB ist ebenfalls nicht direkt beschreibend und AXE HOT RUB enthält das unterscheidungskräftige Element "AXE". Die Beschwerdeführerin kann sich deshalb auch hier nicht auf das Gleichbehandlungsgebot berufen.

E. 5.3

Die Beschwerdeführerin beruft sich zudem auf die Eintragung des Zeichens in Norwegen und als Gemeinschaftsmarke. Auf die Frage einer allenfalls unterschiedlichen Rechtsprechung (vgl. z.B. Urteil des europäischen Gerichtshofs [EuGH] C-383/99 P vom 20. September 2001 Baby-dry) braucht hier nicht eingegangen zu werden. Ausländischen Entscheidungen kommt nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung bei der Beurteilung des beschreibenden Charakters grundsätzlich keine präjudizierende Wirkung zu. Es ist auch kein Grenzfall zu beurteilen, der eine Berücksichtigung einer ausländischen Praxis unter Umständen rechtfertigen könnte (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 Firemaster; BGE 129 III 225 E. 5.5 Masterpiece; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6910/2007 vom 25. Februar 2008 E. 8 2light; Willi, a.a.O., Art. 2, N. 9).

E. 6

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Zeichen BABYRUB für die beanspruchten Waren beschreibend, d.h. nicht unterscheidungskräftig ist. Dass sich das Zeichen im Geschäftsverkehr durchgesetzt hätte, wird von der Beschwerdeführerin nicht behauptet und ist auch aus den Akten nicht ersichtlich. Ob am Zeichen BABYRUB ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht, kann unter diesen Umständen offen bleiben. BABYRUB ist folglich dem Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG zuzurechnen. Die Beschwerde erweist sich demnach als unbegründet und ist abzuweisen.

E. 7

Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). 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 21. Februar 2008 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 eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (BGE 133 III 490 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. Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE).

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