

BVGer B-854/2018 vom 2. Oktober 2019

Bundesverwaltungsgericht, 2019-10-02, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-854_2018

FR: TAF B-854/2018 du 2 octobre 2019

IT: TAF B-854/2018 del 2 ottobre 2019

Regeste

Absolute Ausschlussgründe

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig (Art. 31 f. und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdeführerin ist als Verfügungsadressatin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG) und hat den eingeforderten Kostenvorschuss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG) ist einzutreten.

E. 2.1

Gemäss Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) sind Zeichen, die zum Gemeingut gehören, vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben. Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, die sich mangels Unterscheidungskraft nicht zur Identifikation von Waren oder Dienstleistungen eignen und damit nicht als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden werden (Matthias Städeli/Simone Brauchbar Birkhäuser, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 2 N. 34).

E. 2.2

Gemäss Art. 47 MSchG sind Herkunftsangaben direkte oder indirekte Hinweise auf die geografische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich Hinweisen auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhängen (Abs. 1). Geografische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden, gelten nicht als Herkunftsangabe im Sinne von Absatz 1 (Abs. 2). Als direkte Herkunftsangaben gelten insbesondere Namen von Städten, Ortschaften, Tälern, Regionen oder Ländern, die als mögliche Produktionsgebiete eine Herkunftserwartung auslösen können (BGE 128 III 454 E. 2.1 "Yukon"; Eugen Marbach, Markenrecht, in: SIWR Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, N. 380). Indirekte Herkunftsangaben erwecken durch ihren Sinngehalt eine Herkunftserwartung, ohne den Herkunftsort der Produkte oder Dienstleistungen direkt zu bezeichnen. Typisch für diese Kategorie sind die Namen von Flüssen, Gewässern und Bergen sowie symbolhafte Zeichen und Namen eines bestimmten Ortes, die untrennbar mit einem geografischen Begriff verknüpft sind (BGE 72 I 238 E. 3 "5th Avenue"; Urteil des BVGer B-1785/2014 vom 15. Dezember 2015 E. 3.3.2 "Hyde Park"; Marbach, a.a.O., N. 382). Entscheidend für die Qualifikation als Herkunftsangabe ist die Frage, ob eine Marke

beim Publikum eine Gedankenverbindung zu einer bestimmten Gegend oder einem bestimmten Ort hervorruft und so mindestens indirekt die Vorstellung einer Umschreibung des Herkunftsgebietes weckt (BGE 128 III 454 E. 2.2 "Yukon"; Marbach, a.a.O., N. 383). Direkte geografische Herkunftsangaben ohne unterscheidungskräftigen Zusatz sind als Gemeingut nach Art. 2 Bst. a MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen. Indirekte Herkunftsangaben fallen in der Regel nicht unter diese Bestimmung, da sie nicht unmittelbar auf den Herkunftsort der Waren hinweisen (BVGE 2015/49 E. 3.3 "Luxor"; Urteil des BVGer B-6363/2014 vom 8. Juli 2016 E. 3.4 "Meissen").

E. 2.3

Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Dabei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Ist die Marke aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise auch nur nach einer Landessprache schutzunfähig, so ist die Eintragung zu verweigern (BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller"; Marbach, a.a.O., N. 214).

E. 2.4

Liegt im Bereich des Gemeinguts ein Grenzfall vor, so ist die Marke einzutragen und die endgültige Entscheidung im Falle eines Konflikts dem Zivilrichter zu überlassen (BGE 129 III 225 E. 5.3 "Masterpiece").

E. 3.1

Die Vorinstanz führt in der angefochtenen Verfügung aus, der Zeichenbestandteil "Basel" werde grundsätzlich als Herkunftsangabe verstanden. Bei "grand" handle es sich um ein französisches beziehungsweise englisches Adjektiv, welches mit "gross" sowie "stark, bedeutend, grossartig, prächtig" übersetzt werde. In Kombination mit einer geografischen Angabe werde das französische Adjektiv verwendet, um einen (städtischen) Grossraum zu bezeichnen. So werde zum Beispiel der Grossraum Genf in der Westschweiz "Grand Genève" genannt. Das Zeichen GRAND BASEL stehe somit für den "Grossraum Basel". Damit sei das Zeichen für alle beanspruchten Dienstleistungen klar beschreibend. Die Abnehmer würden ohne Gedankenaufwand verstehen, dass die entsprechenden Dienstleistungen im Grossraum Basel erbracht würden.

E. 3.2

Die Beschwerdeführerin wendet in ihrer Beschwerdeantwort dagegen ein, das Adjektiv "grand" habe auf Französisch und Englisch deutlich unterschiedliche Sinngehalte. Auf Französisch habe es im Wesentlichen die Bedeutung "gross", bringe also eine Grössendimension zum Ausdruck. Auf Englisch diene "grand" ganz überwiegend der qualitativen Kennzeichnung von Nomen. Die Sinngehalte "prächtig, grossartig, imposant, bedeutend, vornehm oder fantastisch" würden im Vordergrund stehen. Im Zusammenhang mit Städten oder Regionen werde es nicht verwendet. In den einschlägigen Wörterbüchern beider Sprachen gebe es keine Hinweise, dass "grand" in Kombination mit einer geografischen Herkunft verwendet würde. "Grand Genève" sei kein Begriff der gelebten Sprache, sondern eine künstliche Sprachschöpfung. Zudem würden in der französischen Sprache durchwegs Artikel vorangestellt, um ein Wort mit "grand" zu kombinieren. Auch dass der Bestandteil "Basel" und nicht "Bâle" gebraucht werde, spreche gegen ein französischsprachig geprägtes Verständnis der Marke. Die englische Bedeutung liege auch für die französischsprachigen Verkehrskreise näher. Das Zeichen sei somit nicht beschreibend.

E. 3.3

In der Vernehmlassung führt die Vorinstanz aus, es stimme nicht, dass der französischen und englischen Bedeutung von "grand" unterschiedliche Sinngehalte zukommen würden. Weiter sei nicht relevant, dass "grand" im Sinne von "Grossraum" lexikalisch nicht nachweisbar sei. Dies sei kein hinreichender Grund dafür, dass der Begriff zusammen mit "Basel" nicht in der vorgenannten Bedeutung verstanden werde. Es gebe genügend Beispiele, welche die vorliegende Konstruktion als "Grossraum + Städtename" übersetzen würden. Dies werde nicht nur von den französischsprachigen Abnehmern so verstanden, sondern auch in der italienisch- und deutschsprachigen Schweiz. Es sei nicht davon auszugehen, dass die englische Bedeutung aufgrund der Schreibweise von "Basel" näher liege. Auch sei ein vorangestellter Artikel nicht nötig, um GRAND BASEL als sinngebende Kombination zu verstehen. Das Zeichen werde somit als "Grossraum Basel" verstanden und stelle damit eine direkte Herkunftsangabe dar, welche für die beanspruchten Dienstleistungen direkt beschreibend sei.

E. 3.4

Die Beschwerdeführerin bringt in der Replik vor, die Behauptung der Vorinstanz, "grand" sei auf Englisch und Französisch gleich zu verstehen, sei falsch. Das deutsche Wort "Grossraum" werde auf Französisch nicht mit "grand" übersetzt. Die Verwendung von "grand" erfolge auf Französisch durchwegs mit einem Artikel. Auch würden französische Ortsbezeichnungen, für welche es auch deutsche Versionen gebe, auf Französisch durchwegs in französischer Sprache wiedergegeben (Bâle statt Basel). Im Ergebnis werde das strittige Zeichen von allen Verkehrskreisen auf Englisch gelesen. Das Zeichen weise somit in Bezug auf die Dienstleistungen keinen klaren Sinngehalt auf und sei somit nicht beschreibend. Selbst bei einem - bestrittenen - Verständnis als "Grossraum Basel" wäre in Bezug auf die angemeldeten Dienstleistungen nicht von einem beschreibenden Zeichen auszugehen.

E. 4

Mit Blick auf die Eintragungs- und Schutzfähigkeit der streitigen Marke sind vorab die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Die Beschwerdeführerin beansprucht die Eintragung des Zeichens für die Organisation und Durchführung von Ausstellungen, Messen, Veranstaltungen und Kongressen für verschiedene Zwecke (Klassen 35 und 41). Die Organisation und Durchführung solcher Veranstaltungen wird kaum von Einzelpersonen nachgefragt. Es sind vorab Unternehmen, Verbände, Vereine und öffentliche Organisationen, welche diese Dienstleistungen beanspruchen (Urteil des BGer 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.1 "Gipfeltreffen").

E. 5.1

Die Vorinstanz führt aus, das Zeichen GRAND BASEL werde von den massgebenden Verkehrskreisen als "Grossraum Basel" verstanden. Es handle sich deshalb um eine direkte Herkunftsangabe, weshalb das Zeichen für die beantragten Dienstleistungen beschreibend sei (Art. 2 Bst. a MSchG). Die Beschwerdeführerin bestreitet dies.

E. 5.2

Die reine Wortmarke GRAND BASEL besteht aus zwei Wörtern. Während mit "Basel" unstrittig die Schweizer Stadt am Rhein gemeint ist, ist die Bedeutung von "grand" bei den Parteien umstritten. Wie die Vorinstanz zutreffend festhält, handelt es sich bei "grand"

sowohl um ein französisches als auch um ein englisches Adjektiv. Französisch bedeutet das Wort primär "gross" (PONS Online Wörterbuch Französisch-Deutsch, <http://de.pons.com/>, abgerufen am 1.10.19). Englisch hat es einen leicht anderen Sinngehalt und wird vorab im Sinne von "prächtig" oder "grossartig" gebraucht (PONS Online Wörterbuch Englisch-Deutsch, <http://de.pons.com/>, abgerufen am 1.10.19).

E. 5.3

Die Vorinstanz führt zur Begründung aus, das Zeichen werde als französisch-deutsche Kombination im Sinne von "Grossraum Basel" verstanden. Das französische Adjektiv "grand" wird wörtlich nicht mit "Grossraum" übersetzt. Trotzdem kann es sein, dass die massgebenden Verkehrskreise das Wort zusammen mit dem zweiten Wortbestandteil "Basel" und im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen so verstehen. Die Vorinstanz verweist auf zahlreiche Dokumente, in welchen "grand" zusammen mit einer Ortschaft im Sinne von "Grossraum" gebraucht wird (bspw. "Grand Genève", "Grand Lausanne", "Grand Fribourg", "Grand Yverdon" oder auch "Grand Paris"). Auch im "Le Petit Robert" (online) findet sich bezüglich "grand + Ortschaft" ein Eintrag. Als mögliche Bedeutung von "grand" wird dort das Beispiel "Le grand Paris" mit der Erklärung "le centre jusqu'à la banlieue étendue" genannt (Le Petit Robert de la langue française, [https:// pr.bvdep.com](https://pr.bvdep.com/), abgerufen am 1.10.19). Dass es sich bei der Kombination "grand + Ortschaft" gemäss der Beschwerdeführerin nicht um einen Begriff der gelebten Sprache beziehungsweise um eine künstliche Sprachschöpfung handelt, ist unbeachtlich, da die Kombination von dem massgebenden Verkehrskreisen verstanden wird und der Ausdruck geläufig ist. Im Übrigen können auch Wortneuschöpfungen beschreibend sein (vgl. hierzu Urteil des BVGer B-4763/2012 vom 16. Dezember 2013 E. 2.5 "Betonhülse" m.w.H.), wobei es sich beim Ausdruck "grand + Ortschaft" offensichtlich nicht um eine Neuschöpfung der Beschwerdeführerin handelt (vgl. Beilagen 16-22 zur Vernehmlassung der Vorinstanz). Daraus geht hervor, dass das strittige Zeichen von den französischsprachigen Verkehrskreisen durchaus als "Grossraum Basel" verstanden wird, umso mehr als dieses Verständnis im Hinblick auf die in Frage stehenden Veranstaltungs- und Messdienstleistungen sinnstiftend ist, indem es die Herkunft eben dieser Dienstleistungen beschreibt. Die von der Beschwerdeführerin vorgebrachte englische Lesart im Sinne von "prächtiges Basel", ergibt jedoch in Hinblick auf Messdienstleistungen keinen Sinn. Daran ändert auch nichts, dass "Basel" die deutsch- und englischsprachige Bezeichnung der gleichlautenden Stadt ist. Die französischsprachigen Verkehrskreise werden ohne Weiteres verstehen, welche Ortschaft damit gemeint ist. Dass Französischsprachige beim Wort "grand" an die englische Übersetzung dessen denken, ist unwahrscheinlich. Ebenfalls unbeachtlich ist, dass - wie die Beschwerdeführerin zwar zutreffend vorbringt - die Bezeichnung "grand + Ortschaft" im Französischen fast immer mit einem Artikel gebraucht wird. Der Sinngehalt der Wortkombination wird auch ohne Artikel verstanden.

E. 5.4

Damit kann festgehalten werden, dass das Zeichen GRAND BASEL von den französischsprachigen Verkehrskreisen im Sinne von "Grossraum Basel" verstanden wird. Die Beschwerdeführerin bringt nun vor, ihr Zeichen werde nicht als Herkunftsangabe verstanden, da es im Messegeschäft üblich sei, den Ort der Dienstleistung zu nennen. Dies mag wohl zutreffen, jedoch kann die Beschwerdeführerin daraus nichts zu ihren Gunsten ableiten. Im Unterschied zu den von der Beschwerdeführerin zitierten Eintragungen

(BASELWORLD, ART BASEL, MUSTERMESSE BASEL/MUBA) handelt es sich bei GRAND BASEL um eine direkte Herkunftsangabe. Eine Ausnahme vom Grundsatz, dass geografische Angaben als Hinweis auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden, ist vorliegend nicht ersichtlich (vgl. hierzu BGE 135 III 416 E. 2.6.1 ff. "Calvi"; BGE 128 III 454 E. 2.1.1 ff. "Yukon"; Urteil des BGer 4A_357/2015 vom 4. Dezember 2015 E. 4.4 "Indian Motorcycle").

E. 5.5

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Zeichen GRAND BASEL für die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 und 41 zumindest von den französischsprachigen Verkehrskreisen als Hinweis auf die Herkunft der Dienstleistungen wahrgenommen wird. Angesichts des eindeutigen Gemeingutcharakters handelt es sich vorliegend nicht um einen Grenzfall. Das Zeichen ist somit vom Markenschutz ausgeschlossen (Art. 2 Bst. a MSchG). Die Beschwerde ist abzuweisen.

E. 6

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 73.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich in erster Linie nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwerts hat sich an den Erfahrungswerten 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 "Turbinenfuss [3D]"). Die Kosten des vorliegenden Verfahrens sind in Anwendung der gesetzlichen Bemessungskriterien mit Fr. 3'000. zu beziffern. Der unterliegenden Beschwerdeführerin ist keine Parteientschädigung 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.