

BVGer B-8586/2010 vom 31. August 2011

Bundesverwaltungsgericht, 2011-08-31, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-8586_2010

FR: TAF B-8586/2010 du 31 août 2011

IT: TAF B-8586/2010 del 31 agosto 2011

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 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 Abs. 2 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten

E. 2.1

Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Deutschland. Gemäss dem revidierten Art. 9sexies Abs. 1 Bst. a des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4; vgl. AS 2009 287) findet in den Beziehungen zwischen Staaten, die - wie Deutschland und die Schweiz - Vertragsparteien sowohl des MMP als auch des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken (MMA, SR 0.232.112.3; in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung) sind, nur das MMP Anwendung.

E. 2.2

Gemäss Art. 5 Abs. 1 MMP in Verbindung mit Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 und 3 der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) darf einer Marke der Schutz namentlich verweigert werden, wenn sie jeder Unterscheidungskraft entbehrt, ausschliesslich aus beschreibenden Angaben besteht oder wenn sie gegen die guten Sitten oder öffentliche Ordnung verstösst, was insbesondere durch eine Täuschung des Publikums der Fall sein kann. Dieser zwischenstaatlichen Regelung entsprechen die Art. 2 Bst. a und c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11), wonach eine Marke vom Schutz ausgeschlossen ist, wenn sie zum Gemeingut gehört oder es sich um ein irreführendes Zeichen handelt. Lehre und Praxis zu diesen Bestimmungen können damit vorliegend herangezogen werden (BGE 128 III 454 E. 2 Yukon, BGE 114 II 371 E. 1 Alta tensione).

E. 2.3

Der Begriff Zeichen des Gemeinguts in Art. 2 Bst. a MSchG ist ein Sammelbegriff für Sachbezeichnungen, beschreibende Angaben, geografische Herkunftsangaben, Freizeichen sowie für elementare Zeichen. Der Schutzausschluss ist im Freihaltebedürfnis oder in der fehlenden Unterscheidungskraft des Zeichens begründet (BGE 118 II 181 E. 3 Duo; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1580/2008 vom 19. Mai 2009 E. 2.1 A - Z, mit Hinweisen; David Aschmann, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 lit. a, N. 1 ff.).

E. 2.4

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. Dies ist insbesondere der Fall, wenn Zeichen die Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, den Gebrauchszweck, Wert, Ursprungsort oder die Herstellungszeit der Waren angeben, auf die sie sich beziehen. Der beschreibende Charakter solcher Hinweise muss von den angesprochenen Abnehmerkreisen dieser Waren und Dienstleistungen ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasiaaufwand unmittelbar erkannt werden können (BGE 135 III 359 E. 2.5.5 akustische Marke, mit Verweis auf BGE 131 III 495 E. 5 Felsenkeller, BGE 129 III 514 E. 4.1 Lego und BGE 128 III 454 E. 2.1 Yukon). Als Gemeingut schutzunfähig sind auch Zeichen, die ausschliesslich aus allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen bestehen (Urteil des Bundesgerichts 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 we make ideas work; BGE 129 III 225 E. 5.1 Masterpiece).

E. 2.5

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 (Urteil des Bundesgerichts 4C.439/2006 vom 4. April 2007 E. 5.1 Eurojobs, mit Verweis auf BGE 108 II 487 E. 3 Vantage, BGE 104 Ib 65 E. 2 Oister Foam, BGE 103 II 339 E. 4c More, Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 3.1 Discovery Travel & Adventure Channel, veröffentlicht in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2004 400).

E. 3

Marken sind im Gesamteindruck aus der Sicht der Abnehmerkreise zu beurteilen, an die das Angebot der Waren oder Dienstleistungen gerichtet ist (Lucas David, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 2 N. 8 f.). 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, veröffentlicht in: sic! 2005 278).

E. 4

Das Zeichen COLOUR SAVER wird für Haartrockner und elektrische Apparate zur Haarpflege und deren Ersatzteile beansprucht. Es ist davon auszugehen, dass die massgebenden Verkehrskreise sich hier sowohl aus Fachleuten aus der Coiffeurbranche wie auch aus Durchschnittskonsumenten zusammensetzen. Soweit daher die konkrete Unterscheidungskraft des Zeichens geprüft wird, ist bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit der Marke auf deren Sichtweise abzustellen.

E. 5.1

Das Zeichen setzt sich aus den beiden englischen Wörtern "colour" und "saver" zusammen. "Colour" bzw. "color" bedeutet insbesondere "Farbe, Färbung"; "saver" wird übersetzt mit "Retter/in, Sparer/in", das entsprechende Verb "save" mit "(er)retten, bewahren, schützen, sparen" (Langenscheidt e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0).

E. 5.2

Es sind dies Wörter der Alltagssprache, die dem Grundwortschatz zugerechnet werden können (vgl. auch die Einträge von "colour" und "save" in: Pons Basiswörterbuch Schule Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch, Stuttgart 2009, und "colour", "saver" - übersetzt als Retter - und "save" in: Langenscheidt Premium Schulwörterbuch Englisch, Berlin/München/Wien/Zürich/New York 2009). Ein enger Zusammenhang besteht zur französischen Sprache: "Colour" und "save" werden mit den sehr ähnlich tönenden "couleur" und "sauver" übersetzt (Le Grand Robert Collins, version réseau 1.0; vgl. etymonline.com search: "colour" bzw. "color" und "save" und deren Herkunft aus dem Französischen und Lateinischen). Demzufolge kann davon ausgegangen werden, dass "colour" und "saver" dem Durchschnittskonsumenten bekannt sind. Dies wird im Übrigen auch nicht bestritten.

E. 5.3

Die Kombination COLOUR SAVER kann verstanden werden als ein Farbe(n) Retter, Bewahrer oder Schützer. Die Beschwerdeführerin wendet zwar ein, verständlich seien einzig die beiden Wörter "colour" und "saver" in Alleinstellung, nicht aber die Kombination dieser beiden. Dies vermag nicht zu überzeugen. Bereits aufgrund einer wörtlichen Übersetzung der beiden Ausdrücke ist der oben genannte Sinngehalt ohne weiteres ersichtlich.

E. 6.1

Die beanspruchten Waren sind elektrische Apparate zur Haarpflege sowie Haartrockner und deren Einzelteile. Diese funktionieren mit Wärme bzw. Hitze. Wärme bzw. Hitze dient dazu, Haare zu trocknen oder zu formen. Immer wieder wird aber darauf hingewiesen, dass - zu viel - Hitze Haare und insbesondere gefärbte Haare schädigen kann (vgl. z.B. Tests von K-Tipp und Stiftung Warentest [www.ktipp.ch Tests Suchfunktion: Haartrockner K-Tipp 5/2000/8.3.2000; www.test.de Test + Themen Gesundheit + Kosmetik Suchfunktion: Haarglätter: Heisse Eisen, 17.6.2011], www.schwarzkopf.de Haarstyling Tipps und Tricks Der Föhn: Mehr als heisse Luft).

E. 6.2

Um die Haare und deren Farbe gegen die negativen Folgen von Hitze zu schützen, werden unterschiedliche Produkte angeboten. So gibt es spezielle Pflegeprodukte für die Haarfarbe, welche beim Föhnen oder Formen zum Einsatz kommen (z.B. Redken Blown Away 09

Protective Blow-Dry Gel, das das Föhnen vereinfacht und vor Hitze schützt [www.redken.ch], TIGI Flat Iron Shine Spray, ein Hitzeschutz bei der Verwendung eines Glätteisens [www.tigihaircare.com]). Auch unter den mit Wärme arbeitenden Haarföhns und anderen Apparaten für die Haarpflege werden solche angeboten, die einen Schutz gegen die unerwünschten Auswirkungen der Hitze versprechen (z.B. der 2 in 1 Hairstyler von Grundig verspricht: "Seine haarschonende Keramik-Beschichtung schützt und pflegt Ihr Haar bei konstanter Temperatur...Sie können dabei zwischen 110° C und 200° C in 30 Stufen frei wählen. Ideal also auch für coloriertes und strapaziertes Haar." [www.grundig.ch Personal Care Beauty Care, Hairstyler] oder "Wella Pro Straight Color - Styling und Farbschutz in Einem", ein Artikel über ein Glätteisen mit einer Color Save Einstellung [http://www.hairblog.eu/2010/09/wella-pro-straight-color], ferner auch die von der Vorinstanz erwähnten Beispiele, die sich allerdings nur bedingt direkt auf die Haarfarbe beziehen). Bereits die Tatsache, dass unterschiedliche Produkte zum Schutz der Haarfarbe gegen die negativen Auswirkungen von Hitze auf dem Markt angeboten werden - und dies auch für Durchschnittskonsumenten - zeigt, dass es allgemein oder zumindest weitgehend bekannt ist, dass zu viel Hitze dem Haar und der Haarfarbe schaden kann und es Möglichkeiten gibt, dem entgegenzuwirken. COLOUR SAVER bedeutet Farbschützer, -bewahrer. Im Zusammenhang mit den hier beanspruchten Waren erweckt dieser Begriff den Eindruck - und zwar bei Fachleuten der Coiffeurbranche und Durchschnittskonsumenten - dass die entsprechenden Apparate eine derartige Funktion haben, d.h. in einer farbschonenden oder -erhaltenden Weise wirken. COLOUR SAVER beschreibt somit eine Funktionsweise der hier beanspruchten Waren. Demzufolge ist das Zeichen dem Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG zuzurechnen.

E. 7.1

Die Beschwerdeführerin beruft sich auf den Grundsatz der Gleichbehandlung. Sie verweist dabei auf mehrere eingetragene Marken, die mit dem Zeichen COLOUR SAVER vergleichbar seien.

E. 7.2

Nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln (Art. 8 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]). Die gleiche Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei ohne weiteres vergleichbare Sachverhalte unterschiedlich beurteilen (Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 28; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7204/2007 vom 1. Dezember 2008 Stencilmaster). Wegen der Problematik einer erneuten Beurteilung der Eintragungsfähigkeit einer Marke, die seit Jahren im Markenregister eingetragen ist, muss das Kriterium, wonach Sachverhalte "ohne weiteres" vergleichbar sein müssen, restriktiv angewendet werden. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist ein Anspruch auf Eintragung eines Zeichens, für das ein absoluter Ausschlussgrund besteht, unter dem Titel der Gleichbehandlung nur zu bejahen, wenn die Voraussetzungen der Gleichbehandlung im Unrecht erfüllt sind (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 Firemaster). Weicht die Praxis in Einzelfällen vom Recht ab, kann aufgrund eines solchen Voreintrags kein Recht auf Gleichbehandlung im Unrecht geltend gemacht werden. Der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht wird nur anerkannt, wenn eine ständige gesetzeswidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass

sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 Firemaster, Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2052/2008 vom 6. November 2008 E. 4.2 Kugeldreieck [fig.], B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 10 Afri Cola und B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 9 Chocolat Pavot [fig.]). Weiter müssen die zitierten Präjudizien wirklich vergleichbar sein. Diese Vergleichbarkeit fehlt insbesondere dann, wenn die Vergleichsmarken für andere Waren beansprucht werden (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 Firemaster; David Aschmann / Michael Noth in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 N. 35; Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 232). Auch Marken älteren Datums können für den Aspekt der Gleichbehandlung unbeachtlich sein, da sie nicht die aktuelle Eintragungspraxis widerspiegeln (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2052/2008 vom 6. November 2008 E. 4.2 Kugeldreieck [fig]; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: sic! 2004, 575 E. 8 Swiss Business Hub).

E. 7.3

Die Beschwerdeführerin beruft sich im vorinstanzlichen Verfahren und in der Beschwerde auf verschiedene Zeichen, die alle das Wort "colour" oder "saver" enthalten. Die Mehrzahl der genannten Marken sind aber älteren Datums und bereits wegen Nichtverlängerung gelöscht. Wie die Vorinstanz zu Recht feststellte, sind diese älteren Zeichen nicht repräsentativ. Im Übrigen betreffen sie auch nicht die gleichen Warenklassen. Es handelt sich um die Zeichen CLOTHES SAVER (CH 354 483, hinterlegt 1987, Klasse 21), SHOE SAVER (CH 350 412, hinterlegt 1986, Klasse 1), BACK SAVER (CH 462 650, hinterlegt 1999, Klasse 7), LABOUR SAVER (CH 366 514, hinterlegt 1988, Klasse 2). Wegen Nichtverlängerung gelöscht ist inzwischen auch das Zeichen TEAR SAVER (CH 471 297, hinterlegt 1999, Klasse 10). Noch aktiv unter den von der Beschwerdeführerin genannten Zeichen sind SOIL SAVER (CH 406 916, Klasse 24), COLOUR CATCHER (CH 553 300, Klassen 3, 21) und COLOR IGNITE (CH 600 727, Klasse 3). SOIL SAVER ("soil" bedeutet schmutzig machen/werden, Verschmutzung, vgl. Langenscheidt e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0) ist eingetragen für die Waren der Klasse 24 "schweres grobmaschiges Gewebe aus Jute zum Schutz von Böschungen, zur Hangsicherung und dergleichen". COLOUR CATCHER ("catcher" bedeutet Fänger, vgl. Langenscheidt e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0) ist eingetragen für Waren der Klasse 3 "behandelte synthetische Zelluloseplättchen und -Beutel zur Verwendung beim Waschen; Wäschepflegemittel, Weichspüler, Schmutz- und Farbentferner; Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Waschmittel in Form von behandelten Beuteln zur Verwendung beim Waschgebrauch" und 21 "Putzzeug". COLOR IGNITE ("ignite" bedeutet an-, entzünden, sich entzünden, Feuer fangen, vgl. Langenscheidt e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0) ist eingetragen für Waren der Klasse 3 "Präparate für die Reinigung, Behandlung, Styling, Verschönerung und Färbung der Haare und der Kopfhaut". Ganz abgesehen von der Tatsache, dass keines der Zeichen für identische Waren eingetragen ist und nur COLOR IGNITE für ähnlich Produkte verwendet wird, da diese auch die Haarfarbe betreffen, ist der Sinngehalt keines dieser Zeichen so eindeutig, ohne weiteren Gedankenaufwand erkennbar beschreibend wie bei COLOUR SAVER. Bereits deshalb genügen die von der Beschwerdeführerin genannten Zeichen nicht, damit sich diese auf die Gleichbehandlung im Unrecht berufen könnte.

E. 7.4

Die Beschwerdeführerin verweist ferner auf die Eintragung des Zeichens COLOUR SAVER in andern Ländern, unter anderem Deutschland, und führt diese als Indiz für die Schutzfähigkeit des Zeichens in der Schweiz an. Massgeblich für die absoluten Ausschlussgründe sind jedoch einzig die Verhältnisse in der Schweiz. Ausländischen Eintragungsentscheiden wird grundsätzlich keine Präjudizwirkung zugesprochen (BGE 130 III 113 E. 3.2 Montessori, BGE 129 III 225 E. 5.5 Masterpiece). Lediglich in Grenzfällen sind sie als Indiz für die Eintragungsfähigkeit zu werten (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 8 Chocolat Pavot [fig.]). Angesichts des klaren Gemeingutcharakters des Zeichens COLOUR SAVER handelt es sich vorliegend jedoch nicht um einen Grenzfall.

E. 8

Die Vorinstanz hat die Ausdehnung des Schutzbereichs der IR-Marke Nr. 982 287 COLOUR SAVER demzufolge zu Recht zurückgewiesen. Die Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist daher abzuweisen.

E. 9.1

Die unterliegende Beschwerdeführerin hat keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE).

E. 9.2

Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500. werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'500. verrechnet. Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

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