**Bundesverwaltungsgericht**
**Tribunal administratif fédéral**
**Tribunale amministrativo federale**
**Tribunal administrativ federal**

Abteilung II
B-788/2007

**{T 0/2}**

# Urteil vom 1. April 2008

Besetzung

Richter Hans Urech (Vorsitz), Richter Claude Morvant, Richter David Aschmann;
Gerichtsschreiber Marc Hunziker.

Parteien

**P.**_____,
vertreten durch Herr Rechtsanwalt Dr. Albert Schmid,
Beschwerdeführerin,

gegen

**Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum**,
Vorinstanz.

Gegenstand

Markeneintragungsgesuche Nr. 02943/2005 und Nr. 02944/2005 traveltip DAS MAGAZIN FÜR FERIEN (fig.).

## Sachverhalt:

**A.**
Die Beschwerdeführerin ersuchte am 8. Dezember 2005 um Markenschutz für die beiden Wort-/Bildmarken CH-02943/2005 und CH-02944/2005 „traveltip DAS MAGAZIN FÜR FERIEN“ (fig.), letztere mit dem Farbanspruch schwarz/rot, für *„Druckerzeugnisse“* in Klasse 16, *„Werbung, Büroarbeiten“* in Klasse 35 und für *„Veranstaltung von Reisen“* in Klasse 39. Die Zeichen präsentieren sich wie folgt:







**B.**
Mit Schreiben vom 21. Februar 2006 beanstandete die Vorinstanz mit Ausnahme von *„Büroarbeiten“* in Klasse 35 die fehlende Unterscheidungskraft der beiden Zeichen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen.

**C.**
Mit Eingabe vom 5. Mai 2006 beantragte die Beschwerdeführerin unter Einreichung von Belegen, die hinterlegten Zeichen für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen als im Verkehr durchgesetzte Marken zum Markenschutz zuzulassen.

**D.**
Die Vorinstanz erklärte mit Schreiben vom 28. Juli 2006 dass sie die hinterlegten Zeichen zusätzlich zu *„Büroarbeiten“* in Klasse 35 auch für *„Veranstaltung von Reisen“* in Klasse 39 als originär unterscheidungskräftig erachte. Mangels Glaubhaftmachung einer Verkehrsdurchsetzung halte sie dagegen für *„Druckerzeugnisse“* in Klasse 16 sowie für *„Werbung“* in Klasse 35 an ihrer Zurückweisung fest.

**E.**
Mit Stellungnahme vom 27. September 2006 zog die Beschwerdeführerin ihre Markeneintragungsgesuche bezüglich der Dienstleistung *„Werbung“* in Klasse 35 zurück und bat betreffend die noch strittigen

Waren *„Druckerzeugnisse“* in Klasse 16 um Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung.

**F.**
Mit zwei Verfügungen vom 27. Dezember 2006 wies die Vorinstanz die beiden Markeneintragungsgesuche für *„Druckerzeugnisse“* in Klasse 16 zurück. Dagegen gewährte sie den Zeichen für die Dienstleistungen *„Büroarbeiten“* in Klasse 35 sowie *„Veranstaltung von Reisen“* in Klasse 39 Markenschutz. Zur Begründung führte die Vorinstanz im Wesentlichen aus, dass die Zeichen direkt die beanspruchten Waren der Klasse 16 beschrieben und somit diesbezüglich nicht unterscheidungskräftig seien. Auch seien die vorliegenden grafischen Ausgestaltungen ungenügend, um den Marken im Gesamteindruck Kennzeichnungskraft zu verleihen. Ferner sei die Verkehrsdurchsetzung der Zeichen nicht glaubhaft gemacht worden, würden diese doch erst seit zwei Jahren in den hinterlegten Formen verwendet. Im Übrigen liege entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin keine Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes vor, wobei dieser bezüglich der Eintragungsfähigkeit von Marken nur restriktiv Anwendung finde.

**G.**
Gegen die beiden Verfügungen vom 27. Dezember 2006 reichte die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 30. Januar 2007 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein. Sie beantragte sinngemäss, Ziffer 1 der Verfügungen der Vorinstanz aufzuheben und die hinterlegten Marken auch für *„Druckerzeugnisse“* in Klasse 16 zuzulassen. Zur Begründung brachte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen vor, dass sich die hinterlegten Zeichen im Verkehr durchgesetzt hätten, werde das Magazin doch seit 1996 unter diesem Namen herausgebracht. Die Publikation verfüge über einen hohen Stellenwert in der Reisebranche und werde ohne weiteres mit den anderen Druckerzeugnissen der Beschwerdeführerin in Verbindung gebracht, zumal diese ebenfalls den Wortbestandteil „travel“ enthielten. Dabei sei nicht nachvollziehbar, weshalb die angemeldeten Zeichen anders als ihre anderen Marken nicht schützbar sein sollen. Auch gelte es zu berücksichtigen, dass sich die Zeichen nicht nur an den schweizerischen Durchschnittskonsumenten, sondern auch an Tourismusprofis wie Reisebüros und Hotelketten richteten. Des Weiteren überzeugten die Ausführungen der Vorinstanz bezüglich des veränderten Logos nicht, würden die Zeichen doch in erster Linie als Wort und nicht in ihrer grafischen Ausgestaltung wahrgenommen. Im Übrigen sehe der Grundsatz der Rechts-

gleichheit keinen Vorbehalt zugunsten des Markenrechts vor, weshalb der Maxime auch in diesem Bereich Nachachtung zu verschaffen sei.

**H.**
Mit Vernehmlassungen vom 15. März 2007 und 8. Mai 2007 beantragte die Vorinstanz die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen. Zur Begründung führte sie unter Hinweis auf die angefochtenen Verfügungen im Wesentlichen aus, dass die Verkehrsdurchsetzung nicht anhand der Belege der Jahre 1996 bis 2004 geltend gemacht werden könne, da sich die damals verwendete grafische Gestaltung von den aktuellen Ausgestaltungen, für welche um Markenschutz ersucht werde, im Gesamteindruck wesentlich unterscheide. Ferner müssten die Zeichen für die Verkehrsdurchsetzung von einem erheblichen Teil der Adressaten im Wirtschaftsverkehr als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden werden, weshalb sie bereits dann zurückzuweisen seien, wenn ein Schutzausschlussgrund nur aus Sicht eines der betroffenen Verkehrskreise gegeben sei. Im Übrigen seien die von der Beschwerdeführerin zur Begründung der Verletzung der Gleichbehandlungspflicht aufgezählten Schweizer Voreintragungen entweder vom Sinngehalt her mit den hinterlegten Zeichen nicht direkt vergleichbar oder würden nicht für Waren der Klasse 16 beansprucht.

Auf die Argumente der Parteien – inklusive der in den weiteren Stellungnahmen der Beschwerdeführerin vom 5. Juni 2007 und vom 19. Februar 2008 sowie der Vorinstanz vom 4. März 2008 vorgebrachten – wird, soweit sie für den Entscheid erheblich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

## Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

**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).

**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.

**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.

**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).

**5.**
Unbestritten ist, dass der Wortlaut „traveltip DAS MAGAZIN FÜR FE-

RIEN“ 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.

**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 Frühlingsausgabe 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 Markenanmeldungen 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 aus-

gefertigt. 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.

**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.

**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 da-

her 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.

**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 promise*s), 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

**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. 4$^{bis}$ 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.

**11.**
Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 ff. VGKE).

**Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:**

**1.**
Die Beschwerde wird abgewiesen.

**2.**
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'000.- verrechnet. Der Beschwerdeführerin werden demnach Fr. 500.- nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

**3.**
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

**4.**
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 02943/2005 und Nr. 02944/2006; Gerichtsurkunde)
- dem Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

| Der vorsitzende Richter: | Der Gerichtsschreiber: |
|---|---|
| Hans Urech | Marc Hunziker |

## Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 2. April 2008