Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-3273/2007
{T 0/2}

Urteil vom 11. März 2008

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),
Richter Francesco Brentani, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiberin Beatrice Brügger.

Parteien

1. A._____,
2. B._____,
beide vertreten durch Bovard AG Patentanwälte VSP,
Optingenstrasse 16, 3000 Bern 25,
Beschwerdeführerinnen,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz,

betreffend

Gegenstand

teilweise Schutzverweigerung gegenüber der internationalen Registrierung Nr. 828 654 (fig.) (Knetfamilie).

Sachverhalt:

A.
Die Beschwerdeführerinnen sind Inhaberinnen der international registrierten zweidimensionalen Marke Nr. 828 654 (fig.) mit Ursprungsland Deutschland. Die Marke sieht wie folgt aus:



B.
Mit Schreiben vom 3. August 2005 erliess die Vorinstanz, gestützt auf Art. 6^{quinquies} Bst. B Ziff. 2 der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) sowie Art. 2 Bst. a und Art. 30 Abs. 2 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) gegen die neben Waren in den Klassen 25 und 28 beanspruchten Spielwaren ("jouets") in Klasse 28 eine vorläufige Schutzverweigerung aus absoluten Ausschlussgründen. Sie führte aus, es handle sich um eine banale Wiedergabe der beanspruchten Waren bzw. deren Form. Dem Zeichen fehle es an konkreter Unterscheidungskraft. Es könne nicht als betrieblicher Herkunftsnachweis verstanden werden und sei dem Gemeingut zuzurechnen.

C.
Die Beschwerdeführerinnen erklärten mit Eingabe vom 28. April 2006, das Zeichen sei nicht banal. Die Darstellung von vier Kindern und einem Hund verleihe der Marke ein charakteristisches Erscheinungsbild, welches einen unterscheidungskräftigen und daher schutzfähigen Gesamteindruck vermittle. Ferner wurde auf andere als Marken eingetra-

gene Figuren sowie die Eintragung der vorliegenden Marke in zahlreichen Ländern verwiesen.

D.
Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 24. Juli 2006 an der provisorischen Schutzverweigerung der Marke für die Waren Spielzeuge ("jouets") in Klasse 28 fest und gab den Beschwerdeführerinnen Gelegenheit, sich erneut zu äussern.

E.
Am 23. Januar 2007 reichten die Beschwerdeführerinnen eine Stellungnahme ein und machten geltend, die Marke sei unterscheidungsfähig. Es handle sich nicht um eine dreidimensionale Marke, sondern um eine originelle Grafik. Die Bildmarke verfüge für die beanstandeten Waren durchaus über die erforderliche Unterscheidungskraft und könne nicht als banal und üblich qualifiziert werden. Bei der Ware "Spielzeuge" handle es sich um einen Oberbegriff, welcher eine Vielzahl von Spielzeugen umfassen könne, die nicht den abgebildeten Figuren entsprechen müssten. Es wurde zudem auf zwei eingetragene Marken verwiesen.

F.
Mit Verfügung vom 2. April 2007 verweigerte die Vorinstanz der Marke definitiv den Schutz für die Waren Spielzeuge ("jouets") in der Kategorie 28 für das Gebiet der Schweiz. Sie begründete ihren Entscheid damit, dass die Wahrnehmung durch die angesprochenen Verkehrskreise entscheidend sei und bei einer Bildmarke der Konsument in erster Linie den Gegenstand als solchen erkenne. Das Zeichen erschöpfe sich in der naturgetreuen Wiedergabe mehrerer Spielzeugfiguren. Damit stelle die Marke einen beschreibenden Hinweis auf die Ware dar. Die Ausgestaltung vermöge dem Zeichen keine Unterscheidungskraft zu verleihen, denn es sei erfahrungsgemäss üblich, Spielzeugfiguren als Set zu verkaufen. Die Figuren würden sich nicht von banalen Formen des entsprechenden Warensegments unterscheiden.

G.
Mit Beschwerde vom 15. Mai 2007 beantragen die Beschwerdeführerinnen, die vorinstanzliche Verfügung vom 2. April 2007 sei aufzuheben und der internationalen Marke Nr. 828 654 (fig.) sei in der Schweiz vollumfänglicher Schutz zu gewähren. Sie verweisen auf ihre Stellungnahme vom 23. Januar 2007 und machen geltend, das hinterlegte Bildzeichen vermittle einen charakteristischen und unterscheidungskräfti-

gen Gesamteindruck. Es sei nicht banal. Es sei absolut üblich, mit Figuren auf ein bestimmtes Unternehmen hinzuweisen. Verwiesen wird auf ähnliche Marken und die ausländische Praxis.

H.
Mit Vernehmlassung vom 21. August 2007 beantragt die Vorinstanz die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde.

I.
Auf die dargelegten und weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Der Entscheid der Vorinstanz stellt eine Verfügung nach Art. 5 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren dar (VwVG, SR 172.021). Diese Verfügung kann 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 173.3).

1.2 Die Beschwerdeführerinnen haben am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und sind durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie haben zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert sind (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG), der Vertreter der Beschwerdeführerinnen hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1 Zwischen Deutschland und der Schweiz gelten das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA, SR 0.232.112.3), inkl. der Gemein-

samen Ausführungsordnung vom 18. Januar 1996 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen (GAFO, SR 0.232.122.21) sowie die Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04). Nach Art. 5 Abs. 1 MMA in Verbindung mit Artikel 6^{quinquies} Bst. B Ziff. 2 PVÜ darf die Eintragung in der Schweiz insbesondere dann verweigert werden, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus beschreibenden Angaben besteht. Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11), wonach eine Eintragung im Markenregister dann zu verweigern ist, wenn die Marke Gemeingut ist, und sich für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen nicht durchgesetzt hat. Lehre und Praxis zu dieser Norm können damit herangezogen werden (BGE 128 III 454 E. 2 *Yukon* mit Hinweis auf BGE 114 II 371 E. 1 *Alta Tensione*).

2.2 Nach Art. 2 Bst. a MschG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden. Schutzunfähig sind solche Zeichen entweder weil sie im Alltagsleben unentbehrlich und daher als freihaltebedürftig nicht monopolisiert werden dürfen oder nicht hinreichend unterscheidungskräftig sind (vgl. 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*, veröffentlicht in Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 1997 159, mit Hinweis auf BGE 118 II 181 E. 3 *Duo*).

Die Marke soll die gekennzeichnete Ware individualisieren und die Abnehmer dadurch in die Lage setzen, ein einmal geschätztes Produkt in der Menge des Angebots wiederzufinden. Von dieser Kernaufgabe der Marke ist nicht nur bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr auszugehen, sondern schon bei der Eintragungsfähigkeit des Zeichens als Marke. Die Unterscheidungskraft des Zeichens ist Voraussetzung für den Schutz als Marke. Dabei beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den das Zeichen bei den massgebenden Adressaten hinterlässt, ob es geeignet ist, das gekennzeichnete Produkt von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (BGE 133 III 342 E. 4 *Verpackungsbehälter*, mit Hinweisen).

2.3 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, die sowohl verbal, bildlich als auch dreidimensional sein können (IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, S. 73), muss von den angesprochenen Abnehmerkreisen dieser Waren und Dienstleistungen ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkannt werden können (Urteil des Bundesgerichts 4C.439/2006 vom 4. April 2007 E. 5.1 *Eurojobs* mit Verweis auf BGE 131 III 495 E. 5 *Felsenkeller* und BGE 128 III 447 E. 1.5 *Premiere*).

2.4 Warenabbildungen sind trotz ihres beschreibenden Gegenstands nicht grundsätzlich vom Schutz als Bildmarken ausgeschlossen. Sie werden dann als schutzfähig betrachtet, wenn ihre Darstellung individuellen Charakter aufweist (Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 20. März 2001 in sic! 2001 517 E. 4 *Teebeutel [fig.},* RKGE vom 15. Juli 2005 in sic! 2006 31 E. 3 f. *Käfer [fig.])*.

2.5 Ist ein Zeichen für ein Erzeugnis unmittelbar beschreibend, lässt es sich auch für den Oberbegriff dieses Erzeugnisses selbst dann nicht als Marke schützen, wenn es für andere unter den selben Oberbegriff fallende Erzeugnisse nicht beschreibend ist (RKGE vom 29. Juli 2003 in sic! 2004 220 E. 12 *smartModule/SmartCore*).

2.6 Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind im Bereich der Zeichen des Gemeingutes Grenzfälle einzutragen und ist die endgültige Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen (BGE 130 III 328 E. 3.2 mit Verweis auf BGE 103 Ib 268 E. 3b a.E. *Red & White* und BGE 129 III 225 E. 5.3 *Masterpiece*).

3.
Die hier zu beurteilende Bildmarke besteht in der Abbildung verschiedener Figuren, die auch als Spielzeug verkauft werden könnten.

In Bezug auf die in der Klasse 28 beanspruchten "jeux et jouets" kann sie daher auf Grund ihres, zumindest für einen Teil der beanspruchten Waren beschreibenden Charakters nur dann geschützt werden, wenn die Dar-

stellung der abgebildeten Figuren individuellen Charakter aufweist (vgl. vorangehende E. 2.4, mit Hinweis auf RKGE vom 20. März 2001 in sic! 2001 517 E. 4 *Teebeutel [fig.},* RKGE vom 15. Juli 2005 in sic! 2006 31 E. 3 f. *Käfer [fig.])*.

Ob dies zutrifft, ist auf Grund des Gesamteindrucks aus der Sicht der Abnehmerkreise zu beurteilen, an die das Angebot der Waren gerichtet ist (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 2 N. 8; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, Markenrecht, S. 35; BGE 127 III 160 E. 2b/cc *Securitas/Swiss Securicall AG).*

3.1 Spielzeugfiguren, wie die hier abgebildeten, werden nicht nur von Kindern zum Spielen, sondern auch von Erwachsenen etwa als Dekorationsobjekte (z.B. kleine Comicfiguren) oder Schlüsselanhänger usw. verwendet.

Der Kreis der Abnehmer, dem Spielzeugfiguren angeboten werden und bekannt sind, ist somit sehr weit.

3.2 Weit respektive gross ist auch die Vielfalt in der diese Figuren auf dem Markt angeboten werden. Unter diesen Umständen dürfte es schwieriger sein, sie so abzubilden, dass dem Bild insgesamt ein individueller Charakter zukommt resp. die Figuren in einer Art wiederzugeben, die vom Erwarteten und Gewohnten so abweicht, dass die Abbildung auf Grund ihrer Originalität im Gedächtnis der Abnehmer haften bleibt (vgl. die hier analog herangezogene Rechtsprechung zu den dreidimensionalen Marken: BGE 133 III 342 E. 3.1 *Verpackungsbehälter*, BGE 129 III 514 E. 4.1 *Lego*, beide mit Hinweisen; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 4A.8/2004 vom 24. März 2005, E. 4, veröffentlicht in sic! 2005 646 *Zahnpastastrang [3D] sowie* RKGE vom 15. Dezember 2004 in sic! 2005 470 E. 6 *Wabenstruktur [3D]*; PETER HEINRICH/ANGELIKA RUF, Markenschutz für Produktformen?, in sic! 2003 S. 395 ff., S. 403).

3.3 Die Vorinstanz führte diesbezüglich sowohl in ihrer Verfügung vom 2. April 2007 (Ziff. 10) wie auch in ihrem Schreiben vom 24. Juli 2006 (Ziff. 5) aus: "Weder die Ausgestaltung der menschlichen Figuren noch die des Hundes enthalten Formelemente, durch die sich die abgebildeten Spielzeugfiguren von weiteren Spielzeugfiguren in unterscheidungskräftiger

Form abheben könnten. Die Kleidung, die Sonnenbrille, die Frisuren, der Gesichtsausdruck, die Körperhaltung, die Armstellung und die Kappe wirken banal und werden lediglich als dekorative Elemente der Figuren wahrgenommen." Die Beschwerdeführerinnen hingegen betonen die Unterscheidungskraft der Darstellung aufgrund der Ausgestaltung der einzelnen Figuren und deren Gruppierung.

3.4 In der hier zur Diskussion stehenden Marke werden fünf anscheinend aus Knetmasse oder einem ähnlichen Material geformte Figuren wiedergegeben: vier, dem Betrachter frontal gegenüberstehende lachende oder zumindest lächelnde resp. grinsende junge Personen und ein ebenfalls lachender, wohl mit dem Schwanz wedelnder Hund. Die Personen sind mit über den grossen Schuhen faltenwerfenden Hosen mit tiefem Schritt und Shirt in einem ähnlichen allenfalls sogar demselben Stil gekleidet. Sie unterscheiden sich aber bezüglich der Haltung der oberen Extremitäten, bei denen die soweit sichtbar nur vier Finger aufweisenden, übergrossen Hände auffallen. Unterschiedliche sind auch die bei drei Personen klar erkennbaren Frisuren, die, ebenso wie die Kleidung, ohne Weiteres als modisch und frech bezeichnet werden dürfen. Eine Person trägt, wiederum einer heute insbesondere unter Jugendlichen beliebten Mode entsprechend, eine Kopfbedeckung, die an ein verkehrt herum getragenes Baseballcap erinnert, eine andere eine Sonnenbrille. Beim Hund, dessen Grösse verglichen mit derjenigen der Personen in etwa der eines echten Hundes entspricht, fallen die nur wenig an einen Hund erinnernde, scheinbar lachende Schnauze sowie die grossen waagrecht herausstehenden Ohren auf.

Ob die soeben geschilderten Auffälligkeiten der einzelnen festgehaltenen Figuren bereits genügen würde, um deren Wiedergabe als unerwartet oder ungewöhnlich zu bezeichnen, ist fraglich. Die Frage kann indessen offen gelassen werden, da der Abbildung der Figuren im Gesamteindruck zumindest die für eine Eintragung der Marke als Grenzfall notwendige Unterscheidungskraft zukommt.

Ausschlaggebend ist dabei nicht zuletzt die Wirkung der Figuren als Gruppe: Die einzelnen Figuren stehen sehr stabil, eng beieineinander, ohne den Eindruck zu erwecken, sich in einer Richtung zu bewegen. Die Zusammengehörigkeit wird neben der Aufstellung im Bild auch durch die bereits erwähnten Ähnlichkeiten betont. Mit ihrem Blick und ihrer gegenüber dem Betrachter recht offenen Körperhaltung scheinen sie diesen mit

Interesse zu fixieren, ihn anzulachen bzw. unter dem Motto "hier sind wir" gleichsam anzusprechen.

Aus der Gestaltung der einzelnen Figuren und der durch sie gebildeten Gruppe ergibt sich so ein Gesamteindruck, der ausreichend originell ist, um - zumindest im Sinne eines Grenzfalls - der Abbildung dieser Figuren jene Unterscheidungskraft zu geben, die den Bezug zu einer bestimmten betrieblichen Herkunft herstellt.

3.5 Die Tatsache, dass das Zeichen bereits in zahlreichen Ländern, z.B. in Deutschland, Norwegen, Australien, Türkei, Japan, Kirgisistan und Georgien, eingetragen ist, wie hier die Beschwerdeführerinnen geltend machen, ist für die Schweiz nicht ausschlaggebend, kann aber in Grenzfällen wie dem hier vorliegenden ebenfalls als Indiz für dessen Schutzfähigkeit berücksichtigt werden (BGE 129 III 225 E. 5.5 *Masterpiece,* RKGE vom 4. Juli 2005 E. 9 in sic! 2005, 875 *Stars for free*).

3.6 Unter diesen Umständen ist die Marke für die Waren "Spielzeuge" ("jouets") nicht dem Gemeingut zuzurechnen.

4.
Die Beschwerde ist folglich gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, der Marke mit der internationalen Registrierung Nr. 828 654 (fig.) in der Schweiz den vollumfänglichen Schutz, d.h. auch für das Warensegment Spielzeug ("jouets") in der Klasse 28 zu gewähren.

Es erübrigt sich somit, auf weitere Vorbringen der Parteien einzugehen.

5.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG), und den Beschwerdeführerinnen ist der am 14. Juni 2007 geleistete Kostenvorschuss von je Fr. 1'500.-- (total Fr. 3'000.--) zurück zu erstatten.

Den obsiegenden Beschwerdeführerinnen ist eine Parteientschädigung für ihnen erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten des Beschwerdeverfahrens zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote festzusetzen. Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung für die notwendig erwachsenen Kosten aufgrund der vorliegenden Akten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). In Würdigung der

massgeblichen Faktoren erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.- (inkl. allfällige MWST) für das Beschwerdeverfahren als angemessen.

Besteht keine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf erliess sie die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und kassierte auch in eigenem Namen die dafür vorgesehene Gebühr. Die Vorinstanz ist darum zur Zahlung der Parteientschädigung zu verpflichten.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, Ziff. 1 der Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 2. April 2007 wird aufgehoben und das Institut wird angewiesen, der Marke mit der internationalen Registrierung Nr. 828 654 (fig.) den vollumfänglichen Schutz in der Schweiz, d.h. inklusive des Warensegments "jouets" in der Kategorie 28, zu erteilen.

2.
Der am 14. Juni 2007 geleistete Kostenvorschuss von je Fr. 1'500.-- (total Fr. 3'000.--) wird den Beschwerdeführerinnen zurückerstattet, sobald dieses Urteil in Rechtskraft erwachsen ist.

3.
Den Beschwerdeführerinnen wird zulasten des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.-- zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerinnen (mit Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (mit Gerichtsurkunde)
- dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (A-Post; zur Kenntnis)

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

Vera Marantelli Beatrice Brügger

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 die Beschwerdeführerinnen in Händen haben, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 18. März 2008