Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
4A.4/2004 /lma

Urteil vom 13. Oktober 2004
I. Zivilabteilung

Besetzung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichterin Klett, Bundesrichter Nyffeler,
Gerichtsschreiber Gelzer.

Parteien
Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG, Ringstrasse 99, DE-32427 Minden,
Beschwerdeführerin, vertreten durch
A.W. Metz & Co. AG, Marken-Anwälte,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003 Bern,
Eidgenössische Rekurskommission für Geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 12, 3003 Bern.

Gegenstand
Schutzverweigerung gegenüber einer internationalen Markeneintragung,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum vom 6. Mai 2004.

Sachverhalt:
A.
Die Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG (nachstehend: Melitta KG) mit Sitz in Deutschland ist Inhaberin der internationalen Markenregistrierung Nr. 746'271 "Micropor", welche am 26. Oktober 2000 im internationalen Register eingetragen wurde. Die Marke wird für die folgenden Waren in den Klassen 11 und 16 beansprucht:
Klasse 11:
Filtres, à savoir filtres à vapeur, odeurs, graisse, eau, air, pollen et de moteur.
Klasse 16:
Sacs d'aspirateur, papier et molleton pour la fabrication de sacs d'aspirateur.
B.
Gegenüber dieser Eintragung der Marke "Micropor" in der Schweiz erliess das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) am 21. Dezember 2001 eine provisorische Schutzverweigerung. Am 7. Mai 2003 verfügte es eine definitive Schutzverweigerung.
Eine gegen diese Verfügung gerichtete Beschwerde der Melitta KG hat die eidgenössische Rekurskommission für Geistiges Eigentum (RKGE) mit Entscheid vom 6. Mai 2004 abgewiesen.
C.
Gegen diesen Entscheid führt die Beschwerdegegnerin Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, er sei aufzuheben und die IR-Marke Nr. 746'271 "Micropor" sei für die internationalen Warenklassen 11 und 16 in der Schweiz zum Schutz zuzulassen.

Das IGE und die RKGE schliessen auf Abweisung der Beschwerde.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Gegen Entscheide der RKGE über die Verweigerung einer Markeneintragung ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht grundsätzlich zulässig (vgl. Art. 98 lit. e OG). Die Rekurskommission hat nicht im Widerspruchsverfahren nach Art. 31 ff. MSchG entschieden, so dass keine Ausnahme von der Anfechtbarkeit nach Art. 36 Abs. 3 MSchG gegeben ist. Die vorliegende Beschwerde wurde sodann rechtzeitig (Art. 106 OG) und formgenüglich (Art. 108 OG) durch die vom angefochtenen Entscheid berührte Partei (Art. 103 lit. a OG) eingereicht, so dass darauf einzutreten ist.
2.
2.1 Die RKGE ist zum Ergebnis gelangt, die Marke "Micropor" gehöre zum Gemeingut und sei daher gemäss Art. 2 lit. a MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen. Zur Begründung führte die RKGE zusammengefasst an, im Zusammenhang mit Filtern und Staubsaugersäcken sowie Papier und Stoff für die Herstellung von solchen Waren werde "Micropor" vom Publikum im Sinne von "kleinporig" verstanden. Die Bezeichnung "Micropor" wecke demnach die Vorstellung, es handle sich um Filter und Staubsaugersäcke, welche sich durch kleine Poren auszeichneten. Die sprachregelwidrige Verwendung von "por" (anstelle des französischen Wortes "pore" oder des deutschen Begriffs "Pore") vermöge den Gesamteindruck der Wortmarke "Micropor" nicht zu verändern, zumal sich in der französischen Sprache wegen des stummen Endbuchstabens "e" phonetisch kein Unterschied ergebe. Das Zeichen "Micropor" beschreibe eine wesentliche Eigenschaft der zu bezeichnenden Waren, da kleine Poren auf eine grosse Filterwirkung schliessen lassen. Demnach wecke der Bestandteil "por" beim Publikum im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren eine klare Vorstellung, weshalb nicht generell gesagt werden könne, der Endung "por" komme kein Bedeutungsgehalt zu. Die von der Beschwerdeführerin
angeführten zugelassenen Marken mit der Endung "por" seien mit der Bezeichnung "Micropor" nicht vergleichbar, weshalb keine Gleichbehandlung verlangt werden könne. Da ein klarer Fall vorliege, komme auch die Eintragung der Marke als Grenzfall nicht in Betracht.
2.2 Die Beschwerdeführerin rügt, die RKGE habe die Marke "Micropor" zu Unrecht dem Gemeinbereich zugeordnet und damit Art. 2 lit. a MSchG falsch angewendet. So sei bereits fraglich, ob die Marke "Micropor" als eine Wortkombination der beiden Elemente "micro" und "por" aufgefasst würde. Selbst wenn dies angenommen würde, sei im Verhältnis zum Begriff "Pore" der Endbuchstabe "e" weggelassen worden. Diese Weglassung möge im Rahmen der deutschen Version optisch minimal sein, phonetisch sei der Unterschied allerdings gewichtig, werde doch der Endbuchstabe "e" beim Wort Pore betont, weshalb erst diese Silbe dem Wort einen erkennbaren Gehalt gebe. In der französischen Version werde ferner das Wort "pore" mit einem langgezogenen Vokal "o" ausgesprochen, wogegen bei "por" die Betonung auf dem Endbuchstabe "r" liege. Unter diesen Umständen könne nicht gesagt werden, das Weglassen des Buchstabens "e" von Pore führe zu keiner Veränderung des Gesamteindrucks. Zudem würden die angesprochenen Verkehrskreise "por" nicht als Hinweis auf poröse bzw. durchlässige Filter bzw. Staubsaugersäcke verstehen, weil diese ihre Funktion nur erfüllen könnten, wenn sie mit Ausnahme von Luft undurchlässig seien. Das Verständnis der Silbe "por" als "porös"
erweise sich daher nicht als nahe liegend. Demnach sei ein direkter Zusammenhang mit der üblichen Funktion der unter der Marke "Micropor" geschützten Waren nicht gegeben, weshalb die Endung "por" keine klare Vorstellung wecken könne. Dies werde dadurch bestätigt, dass in der Schweiz viele Marken zugelassen seien, welche mit den Silben "por" endeten, wobei diesen Endungen in den meisten Fällen kein Sinn zukomme. Dies treffe für die Firmen "GORPOR" für Mischungen zur Herstellung von Formen, für "SOPOR" für elektrische Apparate und Instrumente, "RAPPOR" für Kaffee, Kakao, Schokolade, sowie für "COMBIPOR" für veterinärmedizinische Erzeugnisse zu. Bei diesen Marken sei - gleich wie bei der Marke "Micropor" - ein Zusammenhang zu den bezeichneten Produkten nicht ohne besonderen Gedanken- bzw. Fantasieaufwand erkennbar, weshalb die Marke "Micropor" nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz ebenfalls zuzulassen sei. Zumindest habe die RKGE die Marke "Micropor" als Grenzfall einstufen müssen, bei dem nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ein absoluter Ausschlussgrund nur mit Zurückhaltung zu bejahen sei. Schliesslich sei zu beachten, dass die Marke "Micropor" in Deutschland, Grossbritannien und Irland zum Schutz zugelassen worden sei. Da die
RKGE die ausländische Rechtsprechung berücksichtige, wenn die Prüfungspraxis mit derjenigen der Schweiz vergleichbar und die gleiche Marke betroffen sei, hätte die Marke "Micropor" auch in der Schweiz zugelassen werden sollen.
2.3 Nach Art. 5 Abs. 1 des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken, revidiert

in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA; SR 0.232.112.3) darf ein Verbandsland einer international registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVUe; SR 0.232.04) genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register verweigert werden kann. Das trifft gemäss Art. 6quinquies lit. B Ziff. 2 und 3 PVUe namentlich dann zu, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt und als Gemeingut anzusehen ist. Dieser Ausschlussgrund ist auch im schweizerischen Markenschutzgesetz vorgesehen, das in Art. 2 lit. a MSchG Zeichen grundsätzlich ausschliesst, die Gemeingut sind (BGE 128 III 454 E. 2 S. 457). Zum Gemeingut gehören insbesondere Sachbezeichnungen und Beschaffenheitsangaben, also Angaben zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen (BGE 129 III 225 E. 5.1 S. 227). 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 128 III 447 E. 1.5 S. 450 f.). 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; 104 Ib 65 E. 2; 103 II 339 E. 4c S. 334; Urt. des BGer. 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003, E. 3.1, abgedruckt in sic! 2004 S. 402). Auf die Verhältnisse in der Schweiz ist auch für den schweizerischen Anteil internationaler Marken abzustellen, weshalb Entscheide ausländischer Markenämter insoweit nicht bindend sind (Lukas David, in: Basler Kommentar, 2. Aufl., N. 7 zu Art. 2 MSchG; vgl. auch BGE 108 II 216 E. 2b S. 220).
2.4 Worte wie Mikroklima, Mikrobiologie, Mikrochirurgie oder Mikroorganismus zeigen, dass der Wortanfang "Mikro-" bzw. "Micro" häufig verwendet wird, um das angefügte Substantiv als "klein" zu charakterisieren. Die RKGE hat daher zu Recht angenommen, das Wort "Micropor" werde in die Bestandteile "micro" und "por" aufgeteilt. Bezüglich des Bestandteils "por" ist im Zusammenhang mit Filtern und Staubsaugersäcken zu berücksichtigen, dass diese auch nach der Angabe der Beschwerdeführerin zumindest luftdurchlässig sein müssen, was voraussetzt, dass sie kleine Löcher bzw. Poren aufweisen. Der Zusammenhang zwischen Filtern und Poren ist damit ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar, weshalb anzunehmen ist, die relevanten Verkehrskreise würden eine Verbindung zu Poren herstellen. Daran vermag entgegen der Annahme der Beschwerdeführerin die Weglassung des Buchstabens "e" nichts zu ändern, da diese in der französischen Sprache kaum zu einer phonetischen Änderung führt und damit der Gesamteindruck nicht verändert wird. Selbst im Deutschen bleibt der Zusammenhang zur Pore erkennbar, zumal die Betonung auf dem "o" liegt und das fehlende "e" nicht zu einem anderen Sinn führt. Unerheblich ist, ob die Endung "por" in anderen Verbindungen
keinen oder einen anderen Sinngehalt aufweist. Die RKGE hat demnach zu Recht angenommen, die Bezeichnung "Micropor" würde im Zusammenhang mit Filtern und Staubsaugersäcken als Hinweis darauf verstanden, dass diese "klein- bzw. feinporig" seien. Damit liegt klarerweise eine blosse Angabe über die Beschaffenheit der gekennzeichneten Ware vor, weshalb entgegen der Annahme der Beschwerdeführerin kein Grenzfall gegeben ist. Soweit die Beschwerdeführerin auf die Zulassung der umstrittenen Marke im Ausland hinweist, vermag ihr dies nicht zu helfen, weil sich die Frage, ob ein Zeichen zum Gemeingut gehört, auf Grund des Eindrucks beurteilt, den es in der Schweiz erweckt. Die RKGE hat demnach den Schutz der Marke "Micropor" in der Schweiz zu Recht verweigert.
3.
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen. Bei diesem Ausgang der Verfahrens sind die Gerichtskosten der unterliegenden Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1 OG). Gemäss der Regel in Art. 159 Abs. 2 OG wird den obsiegenden Behörden keine Parteientschädigung zugesprochen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'000.– wird der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum und der Eid-

genössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 13. Oktober 2004
Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: