Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-1878/2007

{T 0/2}

Urteil vom 15. Februar 2008

Besetzung

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz), Richter Marc Steiner,
Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiberin Beatrice Brügger.

Parteien

B._____,
vertreten durch
Isler & Pedrazzini AG Patent- und Markenanwälte,
Gotthardstrasse 53, Postfach 6940, 8023 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

betreffend

Gegenstand

Zurückweisung des Markeneintragungsgesuchs 56375/2005 - (fig.) (Teddybär).

Sachverhalt:

A. Mit Gesuch vom 4. August 2005 ersuchte die Beschwerdeführerin die Vorinstanz um Schutz für die folgende Bildmarke 56375/2005:



Diese wurde für die folgenden Waren und Dienstleistungen hinterlegt:

"28 Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Christbaumschmuck; Plüschtiere, Stofftiere und -puppen (Spielzeug), Teile und Ersatzteile dazu; elektronische Handspielapparate.

35 Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Detailhandel, Entgegennahme und Verarbeitung von Bestellungen via Post, Entgegennahme und Verarbeitung von Bestellungen via Katalog und Detailhandel via globalem Computernetzwerk."

B. Am 4. Mai 2006 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit, das Zeichen stelle eine übliche Skizze eines Stofftieres dar. Es werde von den Abnehmern der Waren "Spielzeuge, Plüschtiere, Stofftiere und -puppen, Teile und Ersatzteile dazu" (Klasse 28) ohne Gedankenschritte als Abbildung dieser Spielzeuge und Stofftiere oder -puppen wahrgenommen beziehungsweise beschreibe den Zweck der bean-

spruchten Teile und Ersatzteile. Es werde nicht als betrieblicher Herkunftshinweis erkannt. Dem Zeichen könne daher für diese Waren mangels Unterscheidungskraft kein Markenschutz gewährt werden.

C. Die Beschwerdeführerin bestritt mit Schreiben vom 22. Juni 2006 den Gemeingutcharakter des Zeichens. Sie machte geltend, dieses sei nicht direkt beschreibend. Der Bär werde in einer spezifischen Form dargestellt, die gestrichelten Linien seien ungewöhnlich und in der Mitte der Bärenbrust befinde sich mit dem Herzen eine besondere grafische Gestaltung.

D. Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 19. September 2006 an der Zurückweisung fest und erklärte, es handle sich im Zusammenhang mit den umstrittenen Waren der Kategorie 28 sowohl um eine banale Warendarstellung (schnittmusterartige Skizze eines Teddybären) wie auch eine im Warensegment banale Warenform (üblicher Stoffbär). Das Herz auf der Bärenbrust stelle ein übliches Dekorationselement dar, welches nicht als betrieblicher Hinweis verstanden werden könne.

E. Mit Eingabe vom 15. November 2006 berief sich die Beschwerdeführerin auf ihre bereits vorgebrachten Argumente. Sie beantragte zudem die Gleichbehandlung mit drei Voreintragungen: der internationalen Marke Nr. 163972, die auch in der Schweiz geschützt wird, und den beiden Schweizer Marken Nr. 503419 und Nr. 503381.

F. Mit Verfügung vom 14. Februar 2007 wies die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch gestützt auf Art. 2 Bst. a des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 28. August 1992 (Markenschutzgesetz, MschG, SR 232.11) in Verbindung mit Art. 30 Abs. 2 Bst. c MschG für die folgenden Waren der Klasse 28 zurück: "Spielzeug, Plüschtiere, Stofftiere und -puppen (Spielzeug), Teile und Ersatzteile dazu". Sie machte geltend, die Darstellung des Zeichens sei banal. Es handle sich um eine übliche bildliche Darstellung eines Teddybären, dessen Gliedmassen mittels gestrichelter Linie in sich abgeschlossen dargestellt würden und auf dessen Brustmitte ein stilisiertes Herz erkennbar sei. Dadurch, dass die einzelnen Gliedmassen des Bären in sich abgeschlossen seien, erinnere das Zeichen an eine schnittmusterartige Abbildung eines Stofftieres. Dies umso mehr

als Teddybären selbst genäht werden könnten und es dazu gratis vom Internet herunterladbare Anleitungen und Schnittmuster gebe. Für die übrigen beanspruchten Waren und Dienstleistungen wurde das Zeichen zum Markenschutz zugelassen.

G. Die Beschwerdeführerin reichte am 13. März 2007 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein. Sie beantragt, die Verfügung vom 14. Februar 2007 sei aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, die Markenanmeldung Nr. 56375/2005 (fig.) wie hinterlegt zu registrieren. In der Begründung wird darauf hingewiesen, dass das Zeichen kein Schnittmuster darstelle. Im Weiteren habe der Teddybär in der Mitte der Brust ein Herz. Dieses habe nicht die übliche "Liebes-Herz"-Form, sondern sei breiter, am oberen Ende eher flach und weise nicht die spitz zulaufende Vertiefung auf. Es befinde sich in der Darstellung im Innern des Körpers des Teddybären; Stofftiere hätten aber keine inneren Organe. Dies alles sei ungewöhnlich und nicht banal. Wenn Produkte der Klasse 28 mit dem Zeichen versehen würden, würde dies als Kennzeichnung wahrgenommen und nicht als Darstellung der sich in der Verpackung befindlichen Ware.

H. Mit Vernehmlassung vom 7. Mai 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 173.32).

1.2 Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG), der Vertreter 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. Nach Art. 2 Bst. a des Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 28. August 1992 (Markenschutzgesetz, MschG, SR 232.11) 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*, BGE 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).

Mit Bezug auf Formen gelten insbesondere als Gemeingut einfache geometrische Grundelemente sowie Formen, die weder in ihren Elementen noch in ihrer Kombination vom Erwarteten und Gewohnten abweichen

und daher mangels Originalität im Gedächtnis der Abnehmer nicht haften bleiben (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*).

Gewohnheiten und Erwartungen der Formgestalt werden unter anderem auch mit kulturellen Zusammenhängen und Gebrauchskonventionen der gekennzeichneten Ware begründet (BGE 131 III 121 E. 4.4 *Smarties/M&M's,* Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7422/2006 vom 3. Mai 2007 E. 3 *Goldrentier,* Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 18. Februar 2004 in sic! 2004 674 E. 5 *Eiform*, RKGE vom 18. Februar 2003 in sic! 2003 498 E. 9 *Weissblaue Seifenform*, RKGE vom 30. April 2003 in sic! 2003 804 E. 5 *Zahnpastastränge*, RKGE vom 30. November 2000 in sic! 2001 127 E. 7 *Baumkuchen*).

Bei einer grossen Formenvielfalt gilt eine Vielzahl von Formen als "banal" und es wird schwieriger etwas zu schaffen, das vom Erwarteten abweicht (RKGE vom 15. Dezember 2004 in sic! 2005 470 E. 6 *Wabenstruktur;* PETER HEINRICH/ANGELIKA RUF, Markenschutz für Produktformen?, in: sic! 2003 S. 395 ff., S. 403).

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 (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.]*).

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*).

3. In der zu beurteilenden Bildmarke wird ein Teddybär dargestellt. Die ersten Teddybären wurden vor etwas über hundert Jahren entwickelt (vgl. z.B. http://de.wikipedia.org > suche: Teddybär, http://www.steiff.de > Das Haus Steiff > Geschichte > weiter > IV. Der Teddybär wird geboren und erobert die Welt, beide besucht am 10. Januar 2008). Sie dürften heute

das bekannteste und beliebteste unter den Stofftieren sein. Auch unter den Spielsachen nehmen Teddybären einen bedeutenden Platz ein. Heute werden sie nicht nur als Kuscheltiere und Spielzeuge, sondern unter anderem auch als kleine Stofftier-Anhänger für Taschen, Rucksäcke, Schlüssel usw. verkauft. Ein Teddybär an sich – ob als Bild oder als Form – erweist sich deshalb in Bezug auf die beanspruchten Waren weder als unerwartet noch als ungewöhnlich.

3.1 Auf dem Markt werden Teddybären in einer grossen Vielfalt angeboten. Wie vorangehend erwähnt, wird es unter diesen Umständen schwieriger etwas zu schaffen, das vom Erwarteten abweicht (vgl. vorangehende E. 2).

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).*

Da Teddybären nicht nur als Spiel- und Kuscheltiere für Kinder produziert werden, sondern, wie oben dargelegt, etwa als Anhänger auch Erwachsene ansprechen sollen, ist von einem sehr weiten Adressatenkreis auszugehen. Auf Grund der Tatsache, dass es sie schon lange gibt und es kaum zu bezweifeln ist, dass sie sich allgemeiner Beliebtheit erfreuen, dürften Teddybären in der Schweiz einem weiten Teil der Bevölkerung bekannt sein.

Die im hier zur Diskussion stehenden Zeichen abgebildete Darstellung eines Teddys entspricht der bei Teddybären üblichen, verniedlichten Form des Tieres. Sie ist weder unerwartet noch originell. Grundsätzlich ist somit nicht davon auszugehen, dass sie beim hier massgebenden Durchschnittskonsumenten in Bezug auf die noch zu prüfenden Waren als betrieblicher Herkunftshinweis im Gedächtnis haften bleiben könnte.

3.2 Zu prüfen bleibt, ob die Darstellung des Bären mit gestrichelten Linien und das Herz in der Mitte der Brust an dieser Feststellung etwas zu ändern vermögen.

Punkte, die als gerade oder sanft geschwungene Linien gesehen werden, wenn man sie verbindet, werden als zusammengehörig wahrgenommen. Linien werden tendenziell so gesehen, als folgten sie dem einfachsten Weg (Faktor der durchgesetzten Linien, vgl. Bruce Goldstein, Wahrnehmungspsychologie, 2. Aufl., Heidelberg/Berlin 2003, S. 195).

Hier wird der Teddybär mit gestrichelten Linien wiedergegeben, wobei die Unterbrüche der einzelnen Liniensegmente vergleichsweise kurz sind. Es darf daher davon ausgegangen werden, dass der Betrachter diese als zusammengehörig und die Form des Bären definierend wahr nimmt. Die gestrichelten Linien könnten allenfalls ein dekoratives Element darstellen. Als solches sind sie aber nicht derart auffällig, dass dieses Element in den Vordergrund gerückt würde. Dadurch, dass die Linien nicht nur die Umrisse des Teddybären markieren, sondern auch über den Rumpf verlaufen oder einzelne Körperteile begrenzen, entsteht ein räumlicher, dreidimensionaler Effekt. Eine Abweichung von der üblichen Form eines Teddybären wird dadurch aber nicht erzielt.

Ein Herz ist bei Stofftieren ein durchaus übliches, ihrer hauptsächlichen Funktion als Kuscheltiere entsprechendes Element. Verglichen mit den sonst bei Stofftieren anzutreffenden Herzen ist die vorliegende, mit ausgezogenen Linien in der Mitte der Bärenbrust festgehaltene Abbildung eines Herzens in der Form etwas breiter; zudem ist die Spitze abgerundet. Das teilweise mit dunkler Farbe dargestellte Herz wirkt auch etwas auffälliger als der Rest des Teddybären. Die gestrichelte Linie auf der Bärenbrust verläuft über dem Herzen. Dadurch kann der Eindruck entstehen, das Herz befinde sich im Inneren des Bären. Dies dürfte allerdings nur einem sehr aufmerksamen Beobachter auffallen. Das Herz ist, auch wenn es auffallend gestaltet ist, klein und vermag nicht das Wesentliche der Form auszumachen: Das Hauptelement der Bildmarke bleibt der Teddybär. Beim Herzen handelt es sich daher um ein dekoratives Element, das zwar nicht ganz der bei Stofftieren üblichen Herzform entspricht, aber auch nicht derart gestaltet ist, dass es bei der Betrachtung der Marke im Vordergrund stehen würde.

Die gestrichelten Linien wie auch die Gestaltung des Herzens des abgebildeten Bären sind somit nicht genügend auffällig, um der Bildmarke im Gesamteindruck einen individuellen Charakter bzw. jene Originalität oder Unerwartetheit zu verleihen, die bewirken würde, dass die

Konsumenten das Zeichen im Sinne eines betrieblichen Herkunftshinweises verstehen.

3.3 Dass die Vorinstanz der Marke für die hier noch zur Diskussion stehenden Waren den Markenschutz wegen fehlender Unterscheidungskraft verweigerte, ist daher nicht zu beanstanden.

Auf die Fragen, ob das Zeichen von gewissen Betrachtern als schnittmusterähnlich wahrgenommen wird, wie dies die Vorinstanz behauptet, und ob dies für die Waren der Klasse 28 überhaupt relevant ist, braucht unter diesen Umständen nicht weiter eingegangen zu werden. Ebenso offen bleiben kann auch, ob an der Abbildung von Bären an sich ein Freihaltebedürfnis bestehen könnte.

4. Die Beschwerdeführerin beruft sich unter dem Titel der Gleichbehandlung auf die Eintragung der internationale Marke Nr. 163972, die auch in der Schweiz geschützt wird, und die beiden Schweizer Marken Nr. 503419 und Nr. 503381.

Die internationale Marke Nr. 163972 besteht aus dem Kopf eines Bären mit einem runden Punkt im einen Ohr, der beinahe die Grösse des Ohrs erreicht. Die Marke Nr. 503419, die unter anderem für Puppenstuben (Klasse 28) eingetragen ist, stellt stilisiert ein Haus mit einem Herz dar. Der Hausumriss und das Herz sind zusammen in einem Strich gezeichnet. Das Herz füllt das Haus weitgehend aus. Bei der Marke Nr. 503381, die auch für Sportbälle (Klasse 28) eingetragen ist, sind zwei Bälle etwas überschneidend nebeneinander dargestellt und enthalten als sehr auffälliges grafisches Element die Abbildungen der Kontinente und Weltmeere.

Wie die Vorinstanz in ihrer Verfügung vom 14. Februar 2007 feststellte, stammt die angeführte internationale Marke aus dem Jahre 1952, so dass sie von vornherein nicht geeignet ist, die heutige Prüfungspraxis aufzuzeigen (vgl. RKGE vom 10. Dezember 2003 in sic! 2004 573 E. 8 *Swiss Business Hub*). Sie sowie auch die beiden anderen Marken sind im Übrigen derart in einer nicht üblichen Form stilisiert, dass bei ihnen nicht davon auszugehen ist, sie würden Abbildungen von Waren darstellen. Damit unterscheiden sie sich vom vorliegend zu beurteilenden Zeichen dermassen, dass es sich erübrigt, weiter auf die Frage der

Gleichbehandlung einzugehen.

5. Zusammenfassend ergibt sich, dass die zur Anmeldung gebrachte Bildmarke Nr. 56375/2005 (fig.) für die Waren "Spielzeug, Plüschtiere, Stofftiere und -puppen (Spielzeug), Teile und Ersatzteile dazu" der Klasse 28 im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen wurde.

Die Beschwerde ist deshalb abzuweisen.

6. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die Gerichtsgebühr zu tragen (Art. 63 Abs. 1VwVG). Die Spruchgebühr des Beschwerdeverfahrens ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 11. Dezember 2006 über Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht, VGKE, SR 173.320.2). Bei Markeneintragungsgesuchen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr richtet sich demnach nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich an den Erfahrungswerten zu orientieren, wobei bei 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).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen.

2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens im Umfang von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'000.- verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 500.-- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurückerstattet.

3. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4. Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

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 der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 26. Februar 2008