Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
4A 161/2007 /len

Urteil vom 18. Juli 2007
I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichterinnen Klett, Kiss,
Gerichtsschreiber Leemann.

Parteien
Altana Chemie AG,
Beschwerdeführerin,
vertreten durch Rechtsanwältin Muriel Houlmann,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum (IGE).

Gegenstand
Markeneintragungsgesuch,

Beschwerde in Zivilsachen gegen das Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung II,
vom 27. März 2007.

Sachverhalt:
A.
Die Altana Chemie AG mit Sitz in Wesel, Deutschland (Beschwerdeführerin) meldete am 6. Juni 2005 das Zeichen "we make ideas work" beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) an für folgende Waren und Dienstleistungen:
1 Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke.
2 Additive für Lacke und Kunststoffe.
17 Additive für polymere Formmassen; Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate).
40 Dienstleistungen eines Chemieunternehmens, nämlich die kundenspezifische Herstellung von Chemikalien.
42 Technische Beratung betreffend den Einsatz chemischer Additive.
B.
Nachdem das IGE die Anmeldung beanstandet hatte, erklärte sich die Beschwerdeführerin mit folgender Anpassung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses einverstanden:
1 Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, einschliesslich Additive für Lacke und Kunststoffe und Additive für polymere Formmassen.
17 Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate).
40 Dienstleistungen eines Chemieunternehmens, nämlich die kundenspezifische Herstellung von Chemikalien.
42 Technische Beratung betreffend den Einsatz chemischer

Additive.
Das IGE hielt mit Schreiben vom 9. März 2006 daran fest, dass es sich bei der Marke um eine allgemeine Qualitätsangabe und eine reklamehafte Anpreisung handle. Es wies mit Verfügung vom 28. September 2006 das Markeneintragungsgesuch ab.
C.
Mit Urteil vom 27. März 2007 wies das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde der Gesuchstellerin ab und bestätigte die Verfügung des IGE. Es kam zum Schluss, die Aussage "we make ideas work" werde als reklamehafte Anpreisung verstanden. Dem Slogan fehle die für die Individualisierung der beanspruchten Waren erforderliche Unterscheidungskraft. Zudem sei die Wortfolge freihaltebedürftig.
D.
Die Beschwerdeführerin beantragt mit Beschwerde in Zivilsachen, es sei das angefochtene Urteil aufzuheben und es sei das IGE anzuweisen, dem Markeneintragungsgesuch Nr. 54669/2005 "we make ideas work" stattzugeben und die Marke für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen in das Schweizerische Markenregister einzutragen.
Das IGE beantragt, die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen. Das Bundesverwaltungsgericht verzichtete auf eine Vernehmlassung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesgesetz über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG; SR 173.110) ist am 1. Januar 2007 in Kraft getreten (AS 2006 1205, 1243). Da der angefochtene Entscheid am 27. März 2007 ergangen ist, richtet sich das Verfahren nach dem BGG (Art. 132 Abs. 1 BGG).
2.
Streitgegenstand bildet die Eintragung eines Zeichens im Register für Marken. Dafür ist nach Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 2 BGG die Beschwerde in Zivilsachen das massgebende Rechtsmittel. Diese ist in vermögensrechtlichen Angelegenheiten nur zulässig, wenn ein bestimmter Streitwert erreicht wird (Art. 74 BGG).
Bei Markeneintragungsgesuchen geht es um Vermögensinteressen. Es handelt sich daher vorliegend um eine vermögensrechtliche Angelegenheit. Da das Begehren nicht auf Bezahlung einer bestimmten Geldsumme lautet, hat das Bundesgericht den Streitwert zu schätzen (Art. 51 Abs. 2 BGG). Dabei orientiert es sich an Erfahrungswerten und nimmt bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich einen Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– an (BGE 4A 116/2007 vom 27. Juni 2007 E. 3.2 und 3.3). Der erforderliche Streitwert von Fr. 30'000.– ist daher als erreicht zu betrachten.
3.
Nach Art. 40 Abs. 1 BGG können in Zivil- und Strafsachen Parteien vor Bundesgericht nur von Anwälten und Anwältinnen vertreten werden, die nach dem Anwaltsgesetz oder einem Staatsvertrag berechtigt sind, Personen vor schweizerischen Gerichtsbehörden zu vertreten. Diese Vorschrift gilt auch für Beschwerden in Zivilsachen nach Art. 72 Abs. 2 BGG (Andreas Güngerich, in: Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Bern 2007, N. 5 zu Art. 40).
Der Beschwerdeführerin, die ihre Beschwerde durch eine nicht im Anwaltsregister eingetragene Patentanwaltskanzlei eingereicht hatte, wurde daher Frist nach Art. 42 Abs. 5 BGG zur Behebung des Mangels angesetzt. Am 13. Juli 2007 wurde der Mangel behoben, indem eine bevollmächtigte Rechtsanwältin die Vertretung übernahm und die Beschwerdeschrift vom 15. Mai 2007 unterzeichnete.
4.
Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Vorinstanz habe Bundesrecht verletzt, weil sie das Zeichen "we make ideas work" zu Unrecht dem Gemeingut zugerechnet habe.
4.1 Vom Markenschutz absolut ausgeschlossen sind Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden (Art. 2 lit. a MSchG; SR 232.11).
4.2 Als freihaltebedürftiges Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die sich beispielsweise in einfachen Zahlen- oder Buchstabenkombinationen oder gebräuchlichen geometrischen Figuren oder in Angaben über die Beschaffenheit der gekennzeichneten Ware erschöpfen und daher die zur Identifikation von Waren oder Dienstleistungen erforderliche Kennzeichnungs- oder Unterscheidungskraft nicht aufweisen und vom Publikum nicht als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft

verstanden werden. Der beschreibende Charakter solcher Hinweise muss vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar sein (BGE 131 III 495 E. 5 S. 503; 128 III 454 E. 2.1 S. 457 f. mit weiteren Hinweisen; Lucas David, Basler Kommentar, 2. Aufl. 1999, N. 6 zu Art. 2 MSchG).
4.3 Nach der Praxis werden nicht nur Zeichen zurückgewiesen, die bestimmte Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen beschreiben, sondern auch solche, die sich in allgemeinen Qualitätshinweisen bzw. reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (BGE 129 III 225 E. 5.1 S. 227 unten; von Büren/Marbach, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 2. Aufl., Bern 2002, Rz. 524 mit Hinweisen auf die Praxis; Eugen Marbach, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, S. 41).
5.
Die Vorinstanz befasste sich zunächst mit dem Sinn des Zeichens "we make ideas work" und führte aus, das Zeichen bestehe ausschliesslich aus Wörtern des englischen Grundwortschatzes, die zumindest in ihrer primären Bedeutung dem Grossteil der Schweizer Bevölkerung ohne weiteres verständlich seien - und umso mehr dem hier spezifischen Abnehmerkreis, der auf dem Gebiet chemischer und Kunststofferzeugnisse bewandert sei und somit in der Regel über erhöhte Englischkenntnisse verfüge. Das Zeichen sei primär mit "wir bringen Ideen zum Funktionieren" oder "wir machen, dass Ideen funktionieren" zu übersetzen.
Sie befand sodann, mit dem Slogan "we make ideas work" werde bei den Kunden suggeriert, dass - auch ohne Beifügung des Pronomens "your" im Sinne von "we make your ideas work" - ihre Ideen zum Funktionieren gebracht bzw. verwirklicht würden. Der Slogan habe einen anpreisenden, werbemässigen Qualitätshinweis, der für das kaufende Publikum klar erkennbar sei. Entsprechend werde die Aussage "we make ideas work" vom Publikum in erster Linie als Werbeslogan und nicht als Kennzeichen aufgefasst.
Die Vorinstanz beurteilte die Wortfolge "we make ideas work" zudem als freihaltebedürftig. Sie erschöpfe sich in einer Werbeaussage, die aufgrund ihrer umfassenden an keine Waren- oder Dienstleistungskategorie gebundenen allgemeinen Bedeutung für den geschäftlichen Verkehr freigehalten werden müsse.
6.
Was die Beschwerdeführerin gegen diese Beurteilung der Vorinstanz einwendet, verfängt nicht.
6.1 Wie ausgeführt (siehe E. 4.3 hiervor), fallen unter das vom Markenschutz ausgeschlossene Gemeingut auch blosse reklamehafte Berühmungen des eigenen Angebots, das vom Publikum als reine Anpreisung verstanden wird. Ein solcher Fall wurde vorliegend von der Vorinstanz - zutreffend - angenommen. Sie hatte deshalb nicht zu prüfen, ob das Zeichen "we make ideas work" für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend sei, wie die Beschwerdeführerin beanstandet. Ihre diesbezüglichen Ausführungen gehen ins Leere.
6.2 Was die Beschwerdeführerin gegen den von der Vorinstanz ermittelten Sinngehalt des Zeichens "we make ideas work" vorbringt, überzeugt nicht. Die Vorinstanz hat mit Blick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen (chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, Waren aus Kunststoffen [Halbfabrikate], kundenspezifische Herstellung von Chemikalien, technische Beratung betreffend den Einsatz chemischer Additive) zutreffend angenommen, dass die massgebenden Verkehrskreise nicht die Schweizer Durchschnittskonsumenten, sondern spezifische Fachkreise seien, die über erhöhte Englischkenntnisse verfügten. Diese verstehen den Slogan ohne weiteres in seinem nahe liegenden Gehalt "wir bringen Ideen zum Funktionieren" oder "wir machen, dass Ideen funktionieren". Das von der Beschwerdeführerin behauptete fehlende Verständnis der Schweizer Durchschnittsbevölkerung spielt bei dieser Ausgangslage von vornherein keine Rolle und es erübrigt sich, auf die diesbezüglichen Ausführungen der Beschwerdeführerin einzugehen.
Auch ist der Vorinstanz beizupflichten, dass sich der Sinngehalt der Wortfolge in einer reklamehaften Anpreisung erschöpft. Selbst wenn, wie die Beschwerdeführerin behauptet, andere Deutungen der Wortfolge möglich sein sollten, so führte dies nicht zur Schutzfähigkeit des Slogans. Bei Doppel- oder Mehrfachbedeutung eines Zeichens darf keine der Deutungen, jedenfalls nicht die nahe liegenden, den Ausschlussgrund erfüllen. Liegt der beschreibende Sinn eines Zeichens offen auf der Hand, kann die Möglichkeit weiterer, weniger nahe liegender Deutungen den Gemeingutcharakter nicht aufheben (Urteil 4A.1/2005 vom 8. April 2005 E. 2.3, publ. in sic! 2005, S. 649 ff.; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum [RKGE]vom 17. Februar 2003, publ. in sic! 2003, S. 495 ff. E. 4; BGE 116 II 609 E. 2a S. 610). Vorliegend ist entscheidend, dass die nahe liegende Deutung "wir bringen Ideen zum Funktionieren" einen rein anpreisenden bzw. werbehaften Qualitätshinweis darstellt. Dies auch ohne gedankliche Hinzufügung des Pronomens "your", welche die Vorinstanz im Übrigen entgegen der Behauptung der Beschwerdeführerin gar nicht vorgenommen hat. Nicht

entscheidrelevant ist ferner, wie die Beschwerdeführerin den Slogan auf
ihrer Homepage verstanden haben will. Immerhin kann auch in diesem Punkt der Beschwerdeführerin nicht gefolgt, sondern es muss im Gegenteil mit der Vorinstanz angenommen werden, die Beschwerdeführerin verstehe den Slogan ebenfalls im genannten Sinn, führt sie doch auf ihrer Homepage unter anderem aus: "Fortschritt entsteht einzig und allein durch Verwirklichung von Ideen. Daher haben wir uns selbst ein Markenversprechen gegeben, um stets mit innovativem Beispiel voranzugehen: we make ideas work."
6.3 Gegen die Annahme der Vorinstanz, die Wortfolge "we make ideas work" sei zudem freihaltebedürftig, bringt die Beschwerdeführerin vor, bei den von der Vorinstanz erwähnten Homepages, die bekräftigten, dass der Slogan ebenfalls von anderen Waren- und Dienstleistungsanbietern verwendet würde, handle es sich um solche von ausländischen Waren- und Dienstleistungsanbietern in englischer Sprache, deren Waren und Dienstleistungen sich von den beanspruchten wesentlich unterschieden und die nicht explizit ein Schweizer Publikum ansprächen.
Der Einwand geht fehl. Dass sich die Waren und Dienstleistungen der Unternehmen auf den angeführten Homepages von denjenigen, welche die Beschwerdeführerin beansprucht, unterscheiden, bestätigt gerade die allgemeine, an keine Waren- oder Dienstleistungskategorie gebundene Bedeutung der Wortfolge "we make ideas work". Die Beschwerdeführerin kann daraus nichts für sich ableiten. Ob ausländische Homepages mit Angeboten, die sich nur an ausländisches Publikum richten, geeignet sind, ein Freihaltebedürfnis zu belegen, kann offen bleiben. Denn das Freihaltebedürfnis ist nicht an den Nachweis einer aktuellen Benutzung durch Dritte geknüpft. Es genügt, dass die aktuelle oder künftige Verwendung ernsthaft in Betracht fällt (BGE 128 III 454 E. 2.1 S. 458 betreffend Herkunftsangaben; Christoph Willi, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, N. 42 zu Art. 2).
6.4 Zusammenfassend hat die Vorinstanz das umstrittene Zeichen zutreffend dem Gemeingut zugeordnet.
Dass die Marke in den USA registriert wurde, hat sie dabei zu Recht als unerheblich erachtet. Denn soweit wie hier kein Grenzfall vorliegt, besteht weder Raum für eine Eintragung im Zweifelsfall noch für eine - unter Umständen als Indiz zu beachtende - Berücksichtigung ausländischer Registrierungen (vgl. BGE 129 III 225 E. 5.5 S. 229; Urteil 4A.8/2006 vom 23. Mai 2006 E. 3).
7.
Die Beschwerdeführerin rügt sodann in Zusammenhang mit dem geltend gemachten Anspruch auf Gleichbehandlung, die Vorinstanz habe einige der von ihr angeführten Eintragungen lediglich mit der Bemerkung gewürdigt, sie unterschieden sich vom vorliegend zu beurteilenden Zeichen in der Art und Weise der Zeichenbildung, in ihrem wesentlich engeren Sinngehalt sowie im fehlenden Freihaltebedürfnis, ohne jedoch diese Beurteilung näher zu substantiieren. Sie scheint damit eine Verletzung der Begründungspflicht geltend machen zu wollen. Die Rüge ist unbegründet. Es geht aus dem angefochtenen Urteil klar hervor, dass die Vorinstanz einen Anspruch auf Gleichbehandlung in Bezug auf die angerufenen Registrierungen wegen fehlender Vergleichbarkeit abgelehnt hat. Auch wurde ausgeführt, dass das Kriterium, wonach die Sachverhalte ohne weiteres vergleichbar sein müssen, restriktiv angewendet werde. Inwiefern die Beschwerdeführerin die Vergleichbarkeit der angerufenen Registrierungen aufgezeigt hätte und dies von der Vorinstanz übergangen worden wäre, legt sie nicht dar. Eine Verletzung der Begründungspflicht durch die Vorinstanz liegt demnach nicht vor (vgl. dazu BGE 130 II 530 E. 4.3 S. 540 mit Hinweisen).
8.
Die Beschwerde ist als unbegründet abzuweisen. Die Gerichtsgebühr ist bei diesem Verfahrensausgang der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1 BGG). Eine Parteientschädigung ist nicht zu sprechen (Art. 68 Abs. 3 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'500.– wird der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) und dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung II, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 18. Juli 2007

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: