Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-7410/2006
{T 0/2}

Urteil vom 20. Juli 2007

Mitwirkung: Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz), Richter David Aschmann, Richter Hans Urech; Gerichtsschreiber Thomas Zogg.

P._____,

vertreten durch A. W. Metz & Co. AG, Hottingerstrasse 14, Postfach, 8024 Zürich,

Beschwerdeführerin

gegen

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

Vorinstanz,

betreffend

Markeneintragungsgesuch Nr. 50606/2005 – MASTERPIECE

Sachverhalt:

A. Die Beschwerdeführerin hat am 25. Januar 2005 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) die Eintragung der Wortmarke MASTERPIECE für folgende Waren der Klasse 3 beantragt:

Toilettenseifen, Parfümeriewaren, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, ätherische Öle, Haarwässer, Mittel zur Reinigung, Pflege und Verschönerung der Haut, Kopfhaut und Haare, Deodorants und Antitranspirantien für den persönlichen Gebrauch.

B. Die Vorinstanz beanstandete am 3. Oktober 2005 das hinterlegte Zeichen mit der Begründung, es handle sich um eine qualitativ anpreisende Angabe, welche zum Gemeingut gehöre und nicht schutzfähig sei.

C. In der Stellungnahme vom 13. Oktober 2005 machte die Beschwerdeführerin geltend, dass die Verwendung des englischen Begriffs MASTERPIECE für eine Toilettenseife als originell bewertet werden müsse und das Zeichen zum Markenschutz zugelassen werden könne. Zudem brachte die Beschwerdeführerin vor, dass es bereits andere eingetragene MASTERPIECE Marken gebe und das angemeldete Zeichen auch aufgrund des Rechtsgleichheitsgebots eingetragen werden müsse.

D. In weiteren Stellungnahmen vom 24. November 2005 und vom 9. Januar 2006 ergänzten die Vorinstanz und die Beschwerdeführerin ihre Vorbringen. Gemäss der Vorinstanz sei der Ausdruck MASTERPIECE (= Meisterwerk, Meisterstück) nicht nur für urheberrechtliche Werke, sondern auch für Waren wie Toilettenseifen oder Haarprodukte eine qualitative und rein werbemässige Angabe. Zudem könne sich die Beschwerdeführerin auch nicht auf das Rechtsgleichheitsgebot berufen, da die ins Feld geführten Präzedenzfälle entweder zeitlich weit zurück lägen oder zusätzlich eine grafische Ausgestaltung hätten und deshalb kennzeichnungskräftig seien. Die Beschwerdeführerin bringt dagegen vor, dass es sich beim Begriff MASTERPIECE um eine symbolische Angabe handle, die eingetragen werden könne. Zudem wiederholte sie ihren Anspruch auf Gleichbehandlung.

E. Die Vorinstanz hielt jedoch an ihrem Standpunkt fest. Mit Verfügung vom 27. März 2006 wies sie das Markeneintragungsgesuch für sämtliche beantragten Waren der Klasse 3 zurück.

F. Hiergegen erhob die Beschwerdeführerin am 26. April 2006 Beschwerde an die Eidgenössische Rekurskommission für Geistiges Eigentum und stellte folgende Rechtsbegehren:

1. Es sei das Zeichen MASTERPIECE (Markenanmeldung Nr. 50606/2005) als Marke im schweizerischen Markenregister einzutragen.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Vorinstanz.

G. Mit Schreiben vom 9. Juni 2006 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Vernehmlassung und beantragte, unter Hinweis auf die Begründung des angefochtenen Entscheids, die Beschwerde unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin abzuweisen.

H. Mit Verfügung vom 15. November 2006 wurde das Verfahren per 1. Januar 2007 an das Bundesverwaltungsgericht überwiesen.

I. Mit Schreiben vom 31. Juli 2006 beantragte die Beschwerdeführerin bei der Eidgenossischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum die Durchführung einer mündlichen und öffentlichen Verhandlung. Diese fand am 19. Juli 2007 vor dem Bundesverwaltungsgericht statt.

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

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Es hat das vorliegende Verfahren am 1. Januar 2007 von der Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum übernommen (Art. 53 Abs. 2 VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 22a Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Markenanmelderin ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2. Nach Art. 2 lit. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) sind Zeichen des Gemeinguts vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, sie hätten sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, im Verkehr durchgesetzt. Als Gemeingut sind Zeichen anzusehen, die nicht zur Identifikation von Waren oder Dienstleistungen dienen können und vom Publikum nicht als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft verstanden werden (Lucas David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell, Nedim Peter Vogt, Lucas David [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und Modelgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 2 N. 5). Der Begriff Zeichen des Gemeinguts ist ein Sam-

melbegriff für beschreibende Angaben, Freizeichen sowie für elementare Zeichen. Der Grund für den Schutzausschluss ist im Freihaltebedürfnis oder in der fehlenden Unterscheidungskraft des Zeichens begründet (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 17. Februar 2003 in: sic! 6/2003 495 E. 2 *Royal Comfort;* CHRISTOPH WILLI, Kommentar Markenschutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 34).

2.1 Als beschreibende Angaben gelten Zeichen, die unmissverständlich auf den Kennzeichnungsgegenstand Bezug nehmen, indem sie eine direkte Aussage über bestimmte Eigenschaften der zu kennzeichnenden Waren oder Dienstleistung machen. Dies sind namentlich Angaben, die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Gebrauchszweck, Wert, Ursprungsort oder Herstellungszeitpunkt aufgefasst zu werden (BGE 118 II 182 E. 3b *Duo*; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 45). Blosse Gedankenverbindungen oder Anspielungen, die nur entfernt auf die Ware hindeuten, genügen indessen nicht, um eine Marke als Gemeingut zu qualifizieren. Enthält die Marke einen Sachbegriff, muss der gedankliche Zusammenhang mit der Ware derart sein, dass ihr beschreibender Charakter ohne Fantasieaufwand zu erkennen ist (BGE 127 III 166 f. E. 2 b aa *Securitas*; Entscheid der RKGE vom 17. Februar 2003 in: sic! 6/2003 495 E. 2 *Royal Comfort;* DAVID, a.a.O., Art. 2 N. 6).

2.2 Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts sind allgemeine Qualitätshinweise sowie reklamehafte Anpreisungen, die auf Waren und Dienstleistungen irgendwelcher Art angewendet werden können, vom Markenschutz ausgenommen. Schutzunfähig können insbesondere auch beschreibende Ausdrücke sein, die aus gängigen englischen Wörtern zusammengesetzt sind, wie sie in Werbung und Marketing mehr und mehr verwendet werden. Diese müssen allen Gewerbetreibenden zur Verfügung stehen und sind somit freihaltebedürftig (BGE 129 III 227 E. 5.1 = Pra 92 Nr. 139 S. 754 *Masterpiece*; Urteil des Bundesgerichts 4A.6/1998 vom 10. September 1998 in: sic! 1/1999 30 *Swissline*; Urteil des Bundesgerichts 4A.7/1997 vom 23. März 1998 in: sic! 4/1998 397 E. 1 Avantgarde; Entscheid der RKGE vom 17. Februar 2003 in: sic! 6/2003 495 E. 2 *Royal Comfort;* WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 79).

3. Setzt sich die Marke aus Wörtern einer anderen als einer schweizerischen Landessprache zusammen, so ist auf die Sprachkenntnisse der angesprochenen Verkehrskreise abzustellen. Die englische Sprache ist dem schweizerischen Durchschnittsverbraucher zumindest in den Grundzügen vertraut, so dass nicht nur einfache Wörter mit leicht verständlichem Sinngehalt, sondern auch komplexere Aussagen verstanden werden (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 17). Englische Begriffe müssen mit anderen Worten berücksichtigt werden, sofern sie einem nicht unbedeutenden Teil der Bevölkerung unseres Landes bekannt sind (BGE 129 III 228 E. 5.1 = Pra 92 Nr. 139 S. 755 *Masterpiece*).

4. Vorliegend wird der Markenschutz für Waren der Warenklasse 3 beantragt, d.h. für Toilettenseifen, Parfümeriewaren, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, ätherische Öle, Haarwässer, Mittel zur Reinigung, Pflege und Verschönerung der Haut, Kopfhaut und Haare, Deodorants und Antitranspirantien für den persönlichen Gebrauch. Es handelt sich also um alltägliche Toiletten- und Körperpflegeartikel. Solche werden sowohl vom Endkonsumenten, als auch von Zwischenhändlern wie Drogerien, Apotheken oder Kosmetikstudios nachgefragt. Bei diesen Abnehmerkreisen ist von durchschnittlichen Englischkenntnissen auszugehen. MASTERPIECE kann auf Deutsch mit "Meisterwerk" oder "Meisterstück" übersetzt werden (Langscheidts Handwörterbuch Englisch, Berlin / München 2001, S. 385). Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin ist dieser Begriff zum Grundwortschatz der englischen Sprache zu zählen und kann daher auch in der Schweiz als bekannt vorausgesetzt werden (BGE 129 III 228 E. 5.2 = Pra 92 Nr. 139 S. 755 *Masterpiece*).

4.1 Nach allgemeinem Verständnis definiert MASTERPIECE im Englischen ein Produkt, welches andere überragt. Dabei kann der Begriff Meisterwerk oder Meisterstück sowohl für einen Gegenstand als auch für eine intellektuelle Leistung verwendet werden. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist deshalb das jüngste Präjudiz des Bundesgerichts über die Eintragungsfähigkeit des Begriffs MASTERPIECE (BGE 129 III 225 = Pra 92 Nr. 139 – *Masterpiece*) für den vorliegenden Fall durchaus einschlägig, äussert es sich doch über den allgemeinen Wortsinn des in Frage stehenden Zeichens. Im besagten Präjudiz hat das Bundesgericht festgehalten, *"dass der Ausdruck MASTERPIECE nach seinem allgemeinen Wortsinn bei der durchschnittlichen schweizerischen Bevölkerung unmittelbar und ohne besonderen Fantasieaufwand einen Zusammenhang mit der Qualität oder der Vorzüglichkeit der angebotenen Ware oder Dienstleistung im Vergleich mit konkurrierenden Waren oder Dienstleistungen assoziiert. Es handelt sich folglich um eine Qualitätsbezeichnung die zum Allgemeingut gehört"* (BGE 129 III 228 E. 5.2 = Pra 92 Nr. 139 S. 755 *Masterpiece*). Es gibt keinen ersichtlichen Grund, weshalb die zitierte Erwägung nicht auf den vorliegenden Fall zutreffen sollte. Einerseits handelt es sich beim zitierten Entscheid ebenfalls um ein Produkt, dass sich an die durchschnittliche schweizerische Bevölkerung richtete, andererseits wird in der besagten Erwägung geradezu betont, dass der Ausdruck MASTERPIECE sowohl für Gegenstände, als auch für eine intellektuelle Leistung beschreibend ist (BGE 129 III 228 E. 5.2 = Pra 92 Nr. 139 S. 755 *Masterpiece*).

4.2 Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass MASTERPIECE als Qualitätsbezeichnung und als Werbeslogan für Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Dabei spielt es keine Rolle, ob für ein Werk eines intellektuell oder handwerklich tätigen Schöpfers oder für einen Massenartikel geworben wird. Es liegt in der Natur der werbemässigen Anpreisung, durch Übertreibungen die Aufmerksamkeit des Konsumenten zu erhaschen. Diese sind sich dementsprechend daran gewöhnt, dass für alltägliche Artikel mit Superlativen geworben wird (Entscheid der RKGE vom 17. Februar 2003 in: sic! 6/2003 496 E. 3 *Royal Comfort*). Es bedarf des-

halb keiner Fantasie, um vom Ausdruck MASTERPIECE auf die vorzügliche Qualität des umworbenen Produkts zu schliessen – dies auch in Bezug auf die beantragten Waren der Klasse 3. Eine solche Qualitätsbezeichnung enthält keinen betrieblichen Herkunftshinweis und entbehrt jeglicher Unterscheidungskraft. Auch mit Blick auf die übrigen Konkurrenten muss das Zeichen für Werbezwecke freigehalten werden. Aus diesen Gründen ist der Ausdruck MASTERPIECE für Toiletten- und Körperpflegeartikel zweifelsohne als Gemeingut zu qualifizieren.

5. Die Beschwerdeführerin verweist auf die beim europäischen Harmonisierungsamt erfolgte Eintragung der Gemeinschaftsmarke Nr. 4757531 – MASTERPIECE. Sie wertet dies als Indiz für die Schutzfähigkeit der Bezeichnung MASTERPIECE in der Schweiz. Massgeblich für die absoluten Ausschlussgründe sind jedoch die Verhältnisse in der Schweiz. Ausländischen Entscheiden kommt keine präjudizierende Wirkung zu. Grundsätzlich unerheblich ist die in anderen Ländern erfolgte Eintragung (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 9). Der Umstand, dass eine Bezeichnung im Ausland als Marke registriert wurde, ist folglich nur ein Kriterium unter mehreren, die zu berücksichtigen sind (BGE 129 III 229 E. 5.5 = Pra 92 Nr. 139 S. 756 *Masterpiece*). Angesichts des klaren Gemeingutscharakters der Bezeichnung MASTERPIECE hat der Eintragungsentscheid des europäischen Harmonisierungsamtes keine Indizwirkung. Es handelt sich nicht um einen Grenzfall, bei dem allenfalls der Blick in die ausländische Prüfungspraxis den Ausschlag für die Eintragung gäbe.

6. Die Beschwerdeführerin beruft sich schliesslich auf das Gleichbehandlungsgebot und den Grundsatz des Vertrauens in Verwaltungshandlungen. Sie verweist dabei auf die Wortmarke MASTERPIECE der A._____ (Marken Nr. 352'368) und auf die Wort-Bildmarke MASTERPIECE der C._____ (Marken Nr. P-421'207) die bereits ins Markenregister aufgenommen wurden. Nach dem verwaltungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln. Die gleiche Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei rechtlich gleiche Sachverhalte unterschiedlich beurteilen. Nicht erforderlich ist, dass die Sachverhalte in all ihren tatsächlichen Elementen identisch sind (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 28). Demgegenüber besteht kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, selbst wenn eine bisher abweichende Praxis bestanden haben sollte. Insbesondere besteht dann kein Anspruch auf Gleichbehandlung, wenn ernsthafte und sachliche Gründe für die Praxisänderung sprechen, die Änderung grundsätzlich erfolgt und das Interesse an der richtigen Rechtsanwendung gegenüber der Rechtssicherheit überwiegt. Frühere – allenfalls fehlerhafte – Entscheide sollen nicht als Richtschnur für alle Zeiten Geltung haben (Entscheid der RKGE vom 19. Oktober 1999 in: sic! 6/1999 645 E. 5 *Uncle Sam*). Unter diesem Blickwinkel ist die Eintragungspraxis des IGE nicht in Stein gemeisselt. Vielmehr ist im Verlaufe der Zeit veränderten Umständen Rechnung zu tragen.

6.1 Der Ausdruck MASTERPIECE wurde in BGE 129 III 225 als allgemeiner Qualitätshinweis für Waren und Dienstleistungen qualifiziert. Dieses jüngste Eintragungsgesuch für den Begriff MASTERPIECE wurde aus diesem Grund zurückgewiesen. Das Gleichbehandlungsgebot wäre stark strapaziert, wenn lediglich zwei Jahre später das gleiche Zeichen eingetragen würde, selbst wenn es für eine andere Waren- und Dienstleistungsklasse beantragt wurde. Dagegen stammt die von der Beschwerdeführerin ins Feld geführte Eintragung der reinen Wortmarke MASTERPIECE aus dem Jahr 1986 (Marken Nr. 352'368, gehörend der A._____). In den letzten zwanzig Jahren hat sich die Eintragungspraxis des IGE wesentlich fortgebildet und an die veränderten Umstände in der Wirtschaft und Gesellschaft angepasst. Insbesondere was die Englischkenntnisse des schweizerischen Durchschnittspublikums anbelangt, sind aufgrund technischer Entwicklungen (z.B. Internet / englische und amerikanische Fernsehsender), politischer Entscheidungen (z.B. Einführung von Frühenglisch an den Primarschulen) und beruflicher Zwänge (in der Arbeitswelt werden in diversen Berufen Englischkenntnisse vorausgesetzt) wesentliche Fortschritte gemacht worden. Dieser Veränderung der Umstände muss bei der Eintragungspraxis Rechnung getragen werden. Gestützt auf die Eintragung des Zeichens MASTERPIECE aus dem Jahr 1986 kann die Beschwerdeführerin daher keinen Anspruch auf Gleichbehandlung herleiten.

6.2 Bei der zweiten von der Beschwerdeführerin erwähnten Eintragung für die Marke MASTERPIECE (Marken Nr. P-421'207, gehörend der C._____) handelt es sich um eine Wort-Bildmarke mit einem Farbanspruch für Grün, Blau, Rot, Orange und Schwarz. Sie zeichnet sich durch einen speziellen Schriftzug und durch eine besondere grafische Gestaltung aus. Diese Marke kann schon deshalb nicht unter dem Titel des Gleichheitsgebots ins Feld geführt werden, da Gleiches nicht mit Gleichem verglichen wird. So hat sich das Bundesgericht im bereits viel zitierten BGE 129 III 225 mit eben dieser Marke der C._____ für Dienstleistungen der Klasse 36 auseinandergesetzt und ist zum Schluss gekommen, dass sie als reine Wortmarke zum Gemeingut gehöre und nicht eingetragen werden könne. Die Beschwerdeführerin kann deshalb auch mit dem Hinweis auf die Eintragung der Wort-Bildmarke MASTERPIECE der C._____ (Marken Nr. P-421'207) nichts zu ihren Gunsten ableiten.

7. Die Beschwerde erweist sich demzufolge als unbegründet. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Verfahrenskosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet (Art. 7 Abs. 3 des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).

8. Die Spruchgebühr (Gerichtsgebühr) 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 VGKE). In Markeneintra-

gungsverfahren ist dafür das Interesse der beschwerdeführenden Partei am Aufwand einer neuen Markeneintragung und an der Vorbereitung der Markteinführung im Fall der Rückweisung der hängigen Markenanmeldung zu veranschlagen. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Umfang der Streitsache darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 25'000.-- festzulegen (JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, in: sic! 7/8 2002 S. 505; LEONZ MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, in: sic! 6/2001 S. 559 ff.; LUCAS DAVID, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Basel 1998, S. 29 f.). Demnach ist eine Spruchgebühr von Fr. 3'500.-- zu erheben, welche teilweise mittels des geleisteten Kostenvorschusses zu decken ist.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung bestätigt.
2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'500.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt und nach Rechtskraft dieses Urteils mit dem erhobenen Kostenvorschuss von Fr. 2'500.-- verrechnet. Die Beschwerdeführerin hat damit noch Fr. 1'000.-- zu bezahlen.
3. Dieses Urteil wird eröffnet:
   - der Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; mit Gerichtsurkunde)
   - der Vorinstanz (Ref-Nr. 50606/2005; mit Gerichtsurkunde)
   - dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (zur Kenntnis)

Die vorsitzende Richterin:	Der Gerichtsschreiber:
Maria Amgwerd	Thomas Zogg

Rechtsmittelbelehrung
Dieses Urteil kann innert dreissig Tagen seit Eröffnung beim Schweizerischen Bundesgericht in Lausanne angefochten werden.

Versand am: 26. Juli 2007