Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-600/2007

{T 0/2}

Urteil vom 21. Juli 2007

Mitwirkung: Richter Hans Urech (Vorsitz), Richterin Vera Marantelli, Richter Francesco Brentani;
Gerichtsschreiber Thomas Reidy.

X._____,
vertreten durch Herr Rechtsanwalt Dr. Robert Flury, Hottingerstrasse 14, Postfach, 8024 Zürich,

Beschwerdeführerin

gegen

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

Vorinstanz

betreffend

Schweizer Markeneintragungsgesuch Nr. 57108/2005 VOLUME UP.

Sachverhalt:

A. Mit Gesuch vom 1. September 2005 ersuchte die Beschwerdeführerin beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz) um Markenschutz für das Zeichen Nr. 57108 "VOLUME UP" für folgende Waren und Dienstleistungen:

> **3** Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel, Mittel zur Reinigung, Pflege, Behandlung und Verschönerung der Haut, Kopfhaut und Haare, Haarformungsprodukte, Haartönungs-, -bleich, -färbungs- und -aufhellungsmittel.

B. Die Vorinstanz beanstandete die Anmeldung mit Schreiben vom 15. März 2006 wegen absoluter Ausschlussgründe. Der Ausdruck "VOLUME UP" beschreibe direkt und unmittelbar die Qualität und den Zweck eines Teils der beanspruchten Waren.

C. Mit Eingabe vom 27. April 2006 begründete die Beschwerdeführerin ihren abweichenden Rechtsstandpunkt. Das Zeichen sei sprachregelwidrig zusammengesetzt und ergebe keinen eindeutigen, bestimmten Wortsinn. Da es sich beim Zeichen zudem um einen Grenzfall handle, sei dieses einzutragen.

D. Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 3. August 2006 an ihrer Einschätzung der Rechtslage fest.

E. Die Beschwerdeführerin liess sich mit Schreiben vom 13. September 2006 noch einmal vernehmen.

F. Mit Verfügung vom 13. Dezember 2006 wies die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch Nr. 57108/2005 "VOLUME UP" für folgende Waren der Klasse 3 zurück: Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Mittel zur Reinigung, Pflege, Behandlung und Verschönerung der Haare, Haarformungsprodukte. Hingegen wurde das Zeichen für folgende Waren der Klasse 3 zum Markenschutz zugelassen: Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Haarwässer, Zahnputzmittel, Mittel zur Reinigung, Pflege, Behandlung und Verschönerung der Haut und der Kopfhaut, Haartönungs-, -bleich-, -färbungs- und aufhellungsmittel.

G. Hiegegen erhebt die Beschwerdeführerin am 23. Januar 2007 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und stellt folgende Anträge:

> 1) Es sei die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 13. Dezember 2006 aufzuheben, insofern die Eintragung der Markenanmeldung 57108/2005 VOLUME UP für folgende Waren zurückgewiesen wurde: Klasse 3: Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Mittel zur Reinigung,

Pflege, Behandlung und Verschönerung der Haare, Haarformungsprodukte.

2) Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum sei anzuweisen, die Markenanmeldung 57108/2005 VOLUME UP für alle beanspruchten Waren als Marke einzutragen;

3) Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Vorinstanz.

H. Mit Vernehmlassung vom 14. März 2007 beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

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).

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht, das gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) als Beschwerdeinstanz Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG beurteilt, ist nach Art. 33 VGG für die Behandlung der vorliegenden Streitsache zuständig, zumal keine Ausnahme nach Art. 32 VGG greift.

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 oder Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 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 Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.

2. Gemäss Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben.

2.1 Als Gemeingut im Sinne dieser Bestimmung gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr unentbehrlich und deshalb freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, denen die für die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung erforderliche Unterscheidungskraft fehlt. Zu den nicht unterscheidungskräftigen Zeichen gehören unter anderem Hinweise auf Eigenschaften, die Beschaffenheit, die Zusammensetzung, die Zweckbestim-

mung oder die Wirkung der Ware oder Dienstleistung, welche die Marke kennzeichnet. Dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Ware oder Dienstleistung hindeuten, reicht nicht aus, sie zur Beschaffenheitsangabe werden zu lassen. Der gedankliche Zusammenhang mit der Ware oder Dienstleistung muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke ohne besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen ist (BGE 127 III 160 E. 2b aa mit Hinweisen).

Dabei genügt es, dass dies in einem Sprachgebiet der Schweiz zutrifft. 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 (Urteil des Bundesgerichts 4C.439/2006 vom 4. April 2007 E. 5.1 EUROJOBS mit Hinweisen).

2.2 Ob ein Zeichen markenrechtlichen Schutz beanspruchen kann oder aber als beschreibende Angabe zurückgewiesen werden muss, bestimmt sich immer anhand der konkreten Ware oder Dienstleistung (EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, [Markenrecht, hiernach Kommentar MARBACH], Basel 1996, S. 29). Dabei ist bei der Frage, ob das Zeichen VOLUME UP in Bezug auf die beanspruchten und im Streit liegenden "Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Mittel zur Reinigung, Pflege, Behandlung und Verschönerung der Haare, Haarformungsprodukte" (Klasse 3) eine beschreibende Angabe im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG darstellt, die Zeichenkombination VOLUME UP als Ganzes zu betrachten. Ausgehend vom Sinngehalt der einzelnen Bestandteile ist zu prüfen, ob das Zeichen in seinem Gesamteindruck, d.h. die Verbindung dieser Bedeutungen, einen logischen Sinn ergibt, der von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Fantasieaufwand als beschreibende Angabe aufgefasst wird.

2.3 Die Vorinstanz übersetzt das vorliegend zu beurteilende Zeichen "**VOLUME UP**" mit "Volumen auf" oder "Umfang auf".

2.3.1 Die Beschwerdeführerin macht demgegenüber in ihrer Beschwerde geltend, "VOLUME UP" enthalte für die beanspruchten Kosmetika und Haarpflegemittel höchstens dahingehend einen Hinweis, dass etwas grösser werde. Für Kosmetika sei dieser Sinngehalt nicht relevant und in den meisten Fällen sogar unerwünscht.

Das zu beurteilende Zeichen setzt sich aus den zwei Wörtern des englischen Grundwortschatzes "VOLUME" und "UP" zusammen. Dabei lässt sich "VOLUME" auf Deutsch mit "Volumen", "Umfang" oder "Grösse"

und "UP" mit "auf", "herauf", "hoch" oder "oben" übersetzen (vgl. http://dict.leo.org/ende).

Es kann der Vorinstanz beigepflichtet werden, wenn sie das Zeichen "volume up" primär mit "Volumen auf" oder "Umfang auf" übersetzt und davon ausgeht dass der Schweizer Durchschnittskonsument das Zeichen ebenfalls in diesem Sinne versteht.

2.3.2 Die Vorinstanz hat im Wesentlichen erwogen, der Schweizer Durchschnittskonsument wie auch das Fachpersonal im massgebenden Dienstleistungssegment erkenne im Ausdruck "VOLUME UP" in Zusammenhang mit Haarpflegeprodukten ohne jeglichen Gedankenaufwand die Zweckbestimmung, nämlich das Haarvolumen aufgehen zu lassen. Dabei spiele es keine Rolle, ob es sich beim Zeichen um eine Wortneuschöpfung handle oder ob es grammatikalisch korrekt gebildet worden sei oder nicht.

Die Beschwerdeführerin macht demgegenüber geltend, das Zeichen beschreibe die Zweckbestimmung nicht. Es seien insgesamt vier Gedankenschritte notwendig, um vom Zeichen auf dessen Wirkung schliessen zu können. Entsprechend sei dieses derart unbestimmt, dass es eingetragen werden könne.

2.3.3 Die Beschwerdeführerin spricht dem Zeichen den beschreibenden Charakter ab, weil dieser für das Zielpublikum nicht ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar sei. Diese Betrachtungsweise übersieht, dass die zu bezeichnende Ware oder Dienstleistung das Kriterium für die leichte Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters abgibt (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 FIRE-MASTER E. 3.3 mit Hinweisen auf Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N 21 und Marbach, a.a.O., S. 29). So kann an die Stelle einer bei abstrakter Betrachtung noch möglichen Mehrdeutigkeit eines Zeichens, die bei Wortverbindungen Markenfähigkeit indiziert, ein eindeutiger Sinn mit beschreibendem Charakter treten, sobald das Zeichen mit einer bestimmten Ware oder Dienstleistung in Beziehung gebracht wird.

Zurecht weist die Vorinstanz darauf hin, dass der beschreibende Sinngehalt von VOLUME UP in Bezug auf die beanspruchten Waren "Haarformungsprodukte" unmittelbar auf der Hand liegt. Es kann nicht ernsthaft bestritten werden, dass die Möglichkeit von mehr Volumen in diesem Zusammenhang ein wesentliches Kaufkriterium ist. Es handelt sich geradezu um die Kerneigenschaft des Produktes. Entsprechend lässt sich der beschreibende Charakter des Zeichens in Bezug auf die Haarformungsprodukte ohne Fantasieaufwand und ohne Mehrdeutigkeit erkennen.

Gleiches lässt sich auch hinsichtlich der "Mittel zur Reinigung, Pflege, Behandlung und Verschönerung der Haare" sagen. Wie eine einfache Internetrecherche ergab, werden fast ausnahmslos alle Haarpflegeprodukte (Shampoos, Spülungen, Haarlotionen, Haaröl, Haarbalsam, Conditioner, Haarfestiger, Colorationen und Haarpackungen etc.) unter anderem mit einem "mehr an Volumen" oder "grösserer Haarfülle" beworben. In diesem Sinne dürften die angesprochenen Markenadressaten im Kennzeichen VOLUME UP einen Hinweis auf wesentliche Eigenschaften der damit gekennzeichneten Waren erkennen.

Hinzu kommt, dass im Bereich der beanspruchten Haarpflegeprodukte das Zeichen VOLUME UP einen qualitätsanpreisenden Charakter für die damit gekennzeichneten Waren hat. Die Werbebotschaft wird den Markenadressaten einen engen Zusammenhang suggerieren zwischen dem Gebrauch dieser Waren und der Möglichkeit, dadurch mehr Haarvolumen bzw. fülligeres Haar zu erhalten.

2.3.4 Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, das Argument, wonach VOLUME UP auch für Kosmetika und Haarpflegemittel beschreibend sei entfalle, da die Haarformungsprodukte separat aufgelistet würden.

Mit Hinweis auf zwei Entscheide der ehemaligen Rekurskommission für Geistiges Eigentum (publiziert in: sic! 1998, S. 479 Sourcesafe und sic! 2004, S. 220 smartCore/smartModule) und auf Christoph Willi (a.a.O., Art. 2 N 13) bringt die Vorinstanz vor, ein Zeichen sei für den gesamten Oberbegriff zurückzuweisen, sofern es für eine unter einen Oberbegriff fallende Ware oder Dienstleitung im Gemeingut stehe. Entsprechend sei VOLUME UP neben den Haarformungsprodukten auch für Mittel zur Körper- und Schönheitspflege zurückzuweisen.

Ob diese Regel in der von der Vorinstanz aufgezeigten Weise verallgemeinerungsfähig ist, bleibt fraglich und wird von Christoph Willi bestritten. So sei beispielsweise eine für Spielwaren beanspruchte Marke "Plüschli" nicht ohne weiteres für den gesamten Oberbegriff Spielwaren unzulässig. In einem solchen Fall sei der Ausschluss der Marke für die Gattung Plüschtiere angemessen (Willi, a.a.O., Art. 2 N 13).

Wie es sich diesbezüglich verhält, kann im vorliegenden Fall aber offen gelassen werden, da das Bundesverwaltungsgericht zur Auffassung gelangt, das Zeichen VOLUME UP sei auch für Mittel zur Körper- und Schönheitspflege beschreibend. Die Beschwerdeführerin macht zwar geltend, für Kosmetika sei der Sinngehalt von VOLUME UP nicht relevant oder sogar unerwünscht, da die Nutzer meist zarter und feingliedriger und nicht aufgeblähter erscheinen möchten.

Dem ist entgegenzuhalten, dass im Zusammenhang mit der Wimpern- (Mascara) und Lippenpflege (Lippenstift) vielfach mit der Aussicht auf ein grösseres Volumen Werbung betrieben wird. Selbst in der Hautpflege wird mit grösserem Volumen geworben, beispielsweise indem angepriesen wird, dass Linien verschwinden, Falten geglättet oder Konturen verstärkt werden.

Diese Ausführungen unterstreichen den Charakter von VOLUME UP als Zeichen des Gemeingutes, weshalb hier auch kein eintragungsfähiger Grenzfall anzunehmen ist (vgl. BGE 129 III 225 E. 5.3 MASTERPIECE, veröffentlicht in Die Praxis des Bundesgerichts [Pra] 2003 Nr. 139, S. 752).

2.4 Die Wortfolge "VOLUME UP" ist zudem freihaltebedürftig. Im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs müssen Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen werden, die für den Wirtschaftsverkehr wesentlich oder gar unentbehrlich sind. Ein einzelner Gewerbetreibender soll nicht ein Zeichen monopolisieren dürfen, das aufgrund seines Sinngehalts für andere Gewerbetreibende von Bedeutung ist oder in Zukunft noch werden könnte (WILLI, a.a.O., Art. 2 N 42; MARBACH, a.a.O., S. 35). Dies gilt insbesondere für Ausdrücke des allgemeinen Sprachgebrauchs, allgemeine Qualitätshinweise sowie reklamehafte Anpreisungen. Das Zeichen "VOLUME UP" wird insbesondere im Zusammenhang mit Haarpflegeprodukten als beschreibende Angabe verwendet. Es besteht ein überwiegendes Interesse der übrigen aktuellen und potenziellen Konkurrenten, diese Kennzeichnung für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten. Eine Ausnahme käme nur in Betracht, wenn das Zeichen sich für die beanspruchten Waren bereits als Marke durchgesetzt hätte. Dafür bestehen jedoch weder Anhaltspunkte, noch macht die Beschwerdeführerin einen solchen Anspruch geltend.

2.5 Unbegründet ist schliesslich auch die von der Beschwerdeführerin verlangte Gleichbehandlung mit den Eintragungen der Marken COLOR IN und CURL AROUND. Die Vorinstanz verweist in ihrer Vernehmlassung vom 14. März 2007 zu Recht darauf hin, dass das Zeichen VOLUME UP eine direkt beschreibende Aussage darstelle, was auf die Marken COLOR IN und CURL AROUND nicht zutreffe, weshalb diese hätten eingetragen werden können.

2.6 Die Beschwerdeführerin beruft sich im Weiteren auf den Umstand, dass das in Frage stehende Zeichen vom Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) eingetragen worden sei. Dabei sei zu berücksichtigen, dass dieser Binnenmarkt mindestens zwei Länder umfasse, in denen Englisch die Standardsprache darstelle.

Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kommen ausländischen Entscheidungen bei der Beurteilung des beschreibenden Charakters grundsätzlich keine präjudizierende Wirkung zu. Obwohl sich Richter und Verwaltungsbehörden unter Umständen an der ausländischen Praxis ori-

entieren können, kann dies in casu unterbleiben, da es sich im vorliegenden Fall nicht um einen Grenzfall handelt (vgl. BGE 129 III 225 E. 5.5 *Masterpiece*, 114 II 171 E. 2c, Urteil des Bundesgerichts 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 6.4 *we make ideas work*).

3. Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz die Eintragung der hinterlegten Marke VOLUME UP für die beanspruchten Waren der Klasse 3 ("Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Mittel zur Reinigung, Pflege, Behandlung und Verschönerung der Haare, Haarformungsprodukte") zu Recht zurückgewiesen hat. Die Beschwerde ist daher als unbegründet abzuweisen.

4. Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. 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 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 11. Dezember 2006 [VGKE, SR 173.320.2]).

5. Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 3 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung bestätigt.
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 Beschwerdeführerin wird der Differenzbetrag von Fr. 500.-- nach Rechtskraft dieses Urteils zurückerstattet.
3. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4. Dieses Urteil wird eröffnet:
   - der Beschwerdeführerin (mit Gerichtsurkunde)
   - der Vorinstanz (Ref-Nr. 54669/2005; mit Gerichtsurkunde)
   - dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (mit Gerichtsurkunde

Der vorsitzende Richter:	Der Gerichtsschreiber:
Hans Urech	Thomas Reidy

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

Versand am: 13. August 2007