Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
4A.5/2004 /lma

Urteil vom 25. November 2004
I. Zivilabteilung

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

Parteien
PABU Services, Inc., 300 Delaware Avenue, Suite 1269, US-Wilmington - DE 19801,
Beschwerdeführerin, vertreten durch E. Blum & Co., Patentanwälte VSP,

gegen

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

Gegenstand
Zurückweisung eines Markeneintragungsgesuchs,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum vom 13. Juli 2004.

Sachverhalt:
A.
Die PABU Services Inc. Willmington/USA (Beschwerdeführerin) liess am 8. Februar 2002 das Zeichen FIREMASTER für Waren der Klasse 1, nämlich "flammenhemmende chemische Erzeugnisse" hinterlegen. Das Markeneintragungsgesuch wurde vom eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) wegen des beschreibenden Charakters des Zeichens beanstandet.
B.
Mit Verfügung vom 22. Juli 2003 hat das IGE den von der Beschwerdeführerin beantragten Schutz definitiv verweigert. Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin bei der eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum (RKGE) Beschwerde und beantragte, das Zeichen FIREMASTER sei zum Markenschutz in der Schweiz zuzulassen. Mit Entscheid vom 13. Juli 2004 wies die RKGE die Beschwerde ab und bestätigte die angefochtene Verfügung.
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 10. September 2004 beantragt die Beschwerdeführerin dem Bundesgericht, der Entscheid der RKGE vom 13. Juli 2004 sei aufzuheben und das IGE sei anzuweisen, dem Markeneintragungsgesuch FIREMASTER stattzugeben.
Die RKGE und das IGE verzichten auf eine Vernehmlassung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Die Eidgenössische Rekurskommission für Geistiges Eigentum ist eine richterliche Behörde im Sinne von Art. 105 Abs. 2 OG (André Moser in: Moser/Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Basel 1998, Rz. 2.72; Christoph Willi, Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2001, N. 18 zu Art. 36 MSchG; a.M. Lukas David, Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999,

N. 17 zu Art. 36 MSchG). Ihre Feststellung des Sachverhalts bindet daher das Bundesgericht, soweit sie nicht offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen erfolgt ist (Art. 105 Abs. 2 OG). Im bundesgerichtlichen Verfahren sind in solchen Fällen neue tatsächliche Behauptungen und Beweismittel grundsätzlich nur soweit zulässig, als sie die Vorinstanz von Amtes wegen hätte erheben müssen und deren Nichterheben eine Verletzung wesentlicher Verfahrensvorschriften darstellt (BGE 128 III 454 E. 1 S. 456 m.w.H.).

2.

Das IGE und die RKGE haben dem Zeichen FIREMASTER den Schutz verweigert, weil es zum Gemeingut gehöre. 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 128 III 454 E. 2.1 S. 457 f. m.w.H.; David, a.a.O., N. 5 zu Art. 2 MSchG).

3.

3.1 Die RKGE hat im Wesentlichen erwogen, ob ein aus einer Wortverbindung gebildetes Zeichen als Gemeingut zu werten sei, beurteile sich nach dem Gesamteindruck. FIRE gehöre zum Grundwortschatz der englischen Sprache und könne daher auch in der Schweiz als bekannt vorausgesetzt werden. MASTER sei verwandt mit den in den schweizerischen Landessprachen entsprechenden Wörtern "Meister", "Maître", "Maestro" und werde wie diese auch in der Schweiz verstanden und in der Werbung häufig zur Anpreisung von Produkten verwendet. Das gelte auch für die Kombination FIREMASTER in Verbindung mit einem flammenhemmenden chemischen Erzeugnis, welches mit Hilfe des Zeichens als Produkt erkannt werde, das dem Feuer widerstehe. Diese Bedeutung erschliesse sich unschwer und ohne besonderen Aufwand an Fantasie, weshalb das Zeichen zum Gemeingut gehöre und nicht eingetragen werden könne. Dasselbe Schicksal hätten auch die Zeichen MIXMASTER, MASTERtherm, MASTERBANKING, MASTERDRIVE oder MASTERPIECE erlitten.

3.2 Die Beschwerdeführerin hält dafür, die RKGE habe Art. 2 lit. a MSchG verletzt, indem sie das Zeichen FIREMASTER, soweit es der Kennzeichnung für flammenhemmende chemische Erzeugnisse dienen soll, dem Gemeingut zugewiesen habe. Die RKGE habe nicht beachtet, dass eine Kombination aus Sachbezeichnungen eine schutzfähige Marke bilden könne, und dass dem Wort "Master" - genau gleich wie den in den Landessprachen verwendeten Begriffen "Meister", "Maestro" und "Maître" - eine Vielzahl von Bedeutungen zukomme. Deshalb könne auch das Zeichen FIREMASTER keinen feststehenden, bekannten Sinngehalt haben, der sich dem Publikum auf Anhieb erschliesse.

3.3 Der Einwand der Beschwerdeführerin zielt darauf ab, dem Zeichen den beschreibenden Charakter abzusprechen, weil dieser für das angesprochene Publikum nicht ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar sei. Dieser Einwand übersieht aber, dass die zu bezeichnende Ware oder Dienstleistung das Kriterium für die leichte Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters abgibt (Willi, a.a.O., N. 21 zu Art. 2 MSchG; Eugen Marbach, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, SIWR, Basel 1996, S. 29). So kann an die Stelle einer bei abstrakter Betrachtung noch möglichen Mehrdeutigkeit eines Zeichens, die bei Wortverbindungen Markenfähigkeit indiziert (Willi, a.a.O. N. 90 zu Art. 2 MSchG), ein eindeutiger Sinn mit beschreibendem Charakter treten, sobald das Zeichen mit einer bestimmten Ware oder Dienstleistung in Beziehung gebracht wird. Setzt man FIREMASTER mit einem flammenhemmenden chemischen Erzeugnis in Beziehung, spiegelt sich im Zeichen nichts anderes als die Kerneigenschaft des Produktes, womit sich der beschreibende Charakter des Zeichens zweifelsfrei ohne Mehrdeutigkeit und ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkennen lässt. Vom angesprochenen Publikum wird zum Verständnis des beschreibenden
Charakters des Zeichens keine besondere Denkarbeit erwartet. Das Zeichen ist eine rein sachliche Beschreibung und verspricht ein Produkt, dem das Feuer nichts anhaben kann, weil es das Feuer zu meistern vermag.

4.

4.1 Die RKGE hat zum Einwand der Beschwerdeführerin, das Gleichbehandlungsgebot werde verletzt, festgestellt, dass dessen Anwendung vergleichbare Sachverhalte voraussetze. Darunter seien vergleichbare Zeichen und zumindest vergleichbare Waren oder Dienstleistungen zu verstehen. Ob Wortkombinationen mit FIRE wie FIREOIL, FIREKILLER und STOP-FIRE heute noch als Zeichen eingetragen würden, sei ungewiss. Einzig

das Zeichen FIREOIL sei vor wenigen Jahren eingetragen worden, habe aber nicht die Bedeutung eines Feuerlöschmittels, sondern eines Feuerbeschleunigers. Auch die mit dem Bestandteil MASTER gebildeten und eingetragenen Zeichen seien nicht für feuerhemmende chemische Erzeugnisse beansprucht worden und daher mit FIREMASTER nicht vergleichbar. Zudem könne die Behauptung der Beschwerdeführerin, das in der EU und in den USA eingetragene Zeichen FIREMASTER sei für feuerhemmende chemische Erzeugnisse oder für vergleichbare Produkte beansprucht worden, nicht überprüft werden. Die Beschwerdeführerin habe es versäumt, im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht für ihre Behauptung den Beweis zu liefern.

4.2 Die Beschwerdeführerin hält den Einwand aufrecht und rügt eine Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes gemäss Art. 8 Abs. 1 BV durch die Vorinstanz, indem diese das Zeichen FIREMASTER zum Gemeingut erklärt habe, obwohl andere vergleichbare Zeichen für vergleichbare Waren als Marken eingetragen worden seien. Namentlich wird geltend gemacht, dass mehrere mit dem Wort MASTER gebildete Zeichen als Marken eingetragen worden seien. Nicht überzeugend sei das Argument der REKO, von den zum Vergleich herangezogenen Marken seien einzig FIREOIL und FIREKILLER auch in der Klasse 1 eingetragen worden, da Warengleichartigkeit - unabhängig von der Klasse, für die die Zeichen eingetragen seien - für alle Produkte gegeben sei, welche dem Schutz vor dem Feuer in irgendeiner Weise dienlich seien, was auf die von ihr angeführten Waren, die mit den Marken FIRESHIELD, FIREKILLER, FIREFIT und FIREOIL gekennzeichnet seien, zutreffe. Die genannten mit FIRE gebildeten Zeichen brächten den beschreibenden Charakter viel direkter zum Ausdruck als FIREMASTER und seien trotzdem als Marken eingetragen worden. Das Argument der RKGE, auf alte Marken könne nicht abgestellt werden, weil ungewiss sei, ob sie heute noch eingetragen würden, breche sich an der Tatsache, dass die RKGE selbst auch alte Marken wie "MIXMASTER" anrufe, um seine Praxis zu rechtfertigen. Eine Ungleichbehandlung liege vor, weil die RKGE entgegen der Praxis des IGE davon ausgehe, dass Zeichen, die aus dem Wort MASTER und einem weiteren Nomen zusammengesetzt seien, in aller Regel nicht zum Schutz zugelassen worden seien. Den Beispielen für nicht eingetragene "MASTER-Zeichen" sei fast ausnahmslos gemeinsam, dass das Zeichen "MASTER" vorangestellt sei. Neueren Datums seien dagegen die Eintragungen von Wortverbindungen mit hintangestelltem MASTER wie "Seed Master", "IMAGEMASTER", "Dosemaster" und "Trade Master". Obwohl die Rechtsprechung mit MASTER gebildete Zeichen als schutzunfähig bezeichnet habe, habe das IGE regelmässig MASTER-Marken registriert. In Übereinstimmung mit der Praxis in der EU seien insbesondere jene Marken zuzulassen, die MASTER an zweiter Stelle enthielten. Die RKGE könne sich nicht darüber beklagen, dass sie infolge Säumnis der Beschwerdeführerin nicht habe prüfen können, für was in den USA und in der EU das Zeichen FIREMASTER eingetragen worden sei - als Wortmarke oder als Wort-/Bildmarke und für welche Produkte. Weder das IGE noch die RKGE habe von der Beschwerdeführerin Dokumente verlangt,
aus denen die betreffenden Angaben hervorgegangen wären. Den der Verwaltungsgerichtsbeschwerde beigelegten Dokumenten sei zu entnehmen, dass es sich bei den EU- und US-Anmeldungen um identische Wortmarken für identische Produkte handle. Die Eintragung als Gemeinschaftsmarke sei als Indiz dafür zu sehen, dass dem Zeichen auch in der Schweiz kein beschreibender Charakter zukomme.

4.3 Diese Rügen sind unbegründet. Nachdem feststeht, dass die Vorinstanz das Zeichen FIREMASTER bundesrechtskonform dem Gemeingut zugeordnet hat (vgl. oben, Erw. 3), kann mit der Rüge, das Gleichbehandlungsgebot sei verletzt worden, nur noch die Gleichbehandlung im Unrecht verlangt werden. Diese Einschränkung ist von Bedeutung. Obwohl der Anspruch auf Gleichbehandlung für das Eintragungsverfahren auch nach der Praxis der RKGE grundsätzlich gewährt wird, besteht nach einer in der Lehre vertretenen Auffassung kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, selbst wenn eine bisher abweichende Praxis bestanden haben sollte (Willi, a.a.O. N. 29 und 30 zu Art. 2 MschG, mit Hinweisen). Jedenfalls sollten frühere fehlerhafte Entscheidungen nicht als Richtschnur für alle Zeiten Geltung haben müssen (Willi, a.a.O. N. 31 zu Art. 2 MSchG). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung wird der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht ausnahmsweise anerkannt, wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke (BGE 127 I 1 E. 3a S. 2 f. m.w.H.). Im vorliegenden Fall durfte die RKGE zulässigerweise davon ausgehen,
dass die allenfalls rechtswidrige Eintragung von Zeichen des Gemeingutes in einzelnen Fällen der Beschwerdeführerin noch keinen verfassungsrechtlichen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht gibt. Deshalb ist ohne Bedeutung, dass von den mit dem Wort FIRE gebildeten Zeichen in jüngerer Zeit FIREFIT für Asbestbekleidungsstücke zum Schutz gegen Feuer und PROTECTFIRE für Feuerlöschmittel als Marken eingetragen wurden. Durch diese vereinzelten Eintragungen wurde - selbst wenn man die doppelte Vergleichbarkeit von

Zeichen und Ware bejahen würde - noch keine ständige gesetzwidrige Praxis begründet.
Bei den von der Beschwerdeführerin genannten ebenfalls eingetragenen Wortverbindungen mit dem hintangestellten Nomen MASTER ist der Schluss auf eine ständige gesetzwidrige Praxis schon deshalb nicht möglich, weil die zu bezeichnenden Produkte nicht genannt werden und deshalb ein Beurteilungsmassstab fehlt (Marbach, a.a.O., S. 29). Ob die Eintragung von FIREMASTER für feuerhemmende chemische Erzeugnisse als EU-Gemeinschaftsmarke und als US-Marke, welche die Beschwerdeführerin als Indiz gegen den beschreibenden Charakter des Zeichens werten möchte, trotz den von der RKGE geäusserten verfahrensrechtlichen Bedenken zu berücksichtigen ist, kann offen bleiben, weil ausländischen Entscheidungen grundsätzlich keine präjudizierende Wirkung zukommt (BGE 129 III 225 E. 5.5 S. 229 m.w.H.) und auch kein Grenzfall zu beurteilen ist, der eine Berücksichtigung einer ausländischen Praxis unter Umständen rechtfertigen könnte (Willi, a.a.O. N. 9 zu Art. 2 MschG; vgl. vorne, Erw. 3.3). Bei den zum Vergleich mit dem Streitzeichen angerufenen identischen in der EU und in den USA als Marken eingetragenen Zeichen handelt es sich um Eintragungen, die in einem Staat oder einer Staatengemeinschaft erfolgten, für die Englisch - im Gegensatz zur Schweiz - als
Amtssprache oder als eine der Amtssprachen gilt und in denen die massgebenden Verkehrskreise deshalb über eine grössere Sprachkompetenz verfügen und so allenfalls auch Mehrdeutigkeiten herauszuhören vermögen, die Markenfähigkeit indizieren könnten. An dem nach schweizerischen Massstäben beurteilten Gemeingutcharakter von FIREMASTER vermögen diese Eintragungen jedenfalls nichts zu ändern.
5.
Aus diesen Gründen ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig (Art. 156 Abs. 1 OG). Der obsiegenden Behörde ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 159 Abs. 2 OG).

Das Bundesgericht erkennt:
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 Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 25. November 2004
Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: