Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
4A 265/2007 /len

Urteil vom 26. September 2007
I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichterinnen Klett, Kiss,
Gerichtsschreiberin Hürlimann.

Parteien
BeautyBank Inc.,
Beschwerdeführerin,
vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Urs Zenhäusern
und Dr. Michael Treis,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum (IGE).

Gegenstand
Markeneintragungsgesuch,

Beschwerde in Zivilsachen gegen das Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung II,
vom 1. Juni 2007.

Sachverhalt:
A.
Am 22. September 2004 hinterlegte die BeautyBank Inc., New York/USA (Gesuchstellerin, Beschwerdeführerin) beim Institut für Geistiges Eigentum (IGE) die Wortmarke 56435/2004 "AMERICAN BEAUTY" für Dienstleistungen der Klassen 35 und 44 sowie für folgende Waren der Klasse 3: "Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer und Zahnputzmittel".
Das IGE beanstandete das Eintragungsgesuch für die Waren der Klasse 3 mit der Begründung, der Zeichenbestandteil "American" sei für alle Waren nicht amerikanischer Herkunft täuschend. Die Beschwerdeführerin hielt am Eintragungsgesuch fest.
B.
Am 13. September 2003 verfügte das IGE, das Markeneintragungsgesuch CH 56435/2004 "AMERICAN BEAUTY" werde für alle Waren der Klasse 3 gestützt auf Art. 2 lit. c in Verbindung mit Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG zurückgewiesen (Ziffer 1). Das Zeichen CH 56435/2004 "AMERICAN BEAUTY" wurde für alle Dienstleistungen der Klassen 35 und 44 ins Markenregister eingetragen (Ziffer 2).
C.
Mit Urteil vom 1. Juni 2007 wies das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde der Gesuchstellerin ab und bestätigte die angefochtene Verfügung des IGE. Das Verwaltungsgericht gelangte zum Schluss, die aus dem elementaren englischen Grundwortschatz zusammengesetzte Bezeichnung dürfte dem schweizerischen Publikum ohne weiteres verständlich sein und weise auf wesentliche Eigenschaften der damit gekennzeichneten Waren hin, indem gewissermassen das im gekauften Produkt verkörperte Gut "amerikanischer Schönheit" beschrieben werde. Ausserdem erhalte das Zeichen qualitätsanpreisenden Charakter für die damit gekennzeichneten Waren, da im Bereich der beanspruchten Schönheitspflegeprodukte die mehrdeutigen Assoziationen von "Schönheit"

mit "Amerika" eindeutig positiv seien. Das Zeichen ist nach den Erwägungen des Gerichts auch deshalb gemeinfrei, weil es eine - wenn auch teilweise symbolische - Umschreibung des Zielpublikums darstellt.

D.
Mit Beschwerde in Zivilsachen vom 9. Juli 2007 stellt die Beschwerdeführerin den Antrag, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 1. Juni 2007 sei aufzuheben und das IGE sei anzuweisen, die angemeldete Marke "AMERICAN BEAUTY" für alle beanspruchten Waren der Klasse 3 einzutragen. Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe Art. 2 lit. a MSchG verletzt, wenn sie im beanspruchten Zeichen einen Hinweis auf wesentliche Eigenschaften der gekennzeichneten Waren, einen qualitätsanpreisenden Charakter und eine - wenn auch teilweise symbolische - Umschreibung des Zielpublikums erkenne. Sie bringt vor, die Vorinstanz habe übersehen, dass "American beauty" so unterschiedliche Dinge wie eine Rose, einen Film, ein Album, ein Getränk oder Lebensmittel bezeichne, weshalb das Zeichen nicht als Hinweis auf ein bestimmtes Schönheitsideal aufgefasst werde. Sie vertritt die Ansicht, das Zeichen werde erkennbar als Fantasiebezeichnung aufgefasst und sei ebenso eintragungsfähig wie "Hollywood smile" für Denthalhygieneprodukte und übrigens in der beanspruchten Form sowohl in den USA wie in der EU registriert worden. Die Beschwerdeführerin wendet sich sodann gegen die Ansicht des IGE, wonach das Zeichen für Waren nicht-amerikanischer Herkunft
täuschend sei.
E.
Das IGE stellt in der Vernehmlassung das Rechtsbegehren, die Beschwerde sei abzuweisen. Das Bundesverwaltungsgericht verzichtet auf Stellungnahme.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
In der vorliegenden Registersache ist nach Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 2 BGG die Beschwerde in Zivilsachen das massgebende Rechtsmittel. Als Vorinstanz hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden (Art. 75 Abs. 1 BGG). Der Entscheid ist nicht im Rahmen des Widerspruchsverfahrens ergangen (Art. 73 BGG). Die Beschwerdeführerin ist mit ihren Begehren vor der Vorinstanz unterlegen und damit formell zur Beschwerde legitimiert (Art. 76 Abs. 1 lit. a BGG). Da sie den gewünschten Markenschutz für ihr Zeichen nicht erhalten hat, ist sie auch materiell beschwert (Art. 76 Abs. 1 lit. b BGG). Der angefochtene Entscheid schliesst das Verfahren über das Gesuch um Eintragung Nr. 56435/2004 ab (Art. 90 BGG). Er wurde der Beschwerdeführerin am 7. Juni 2007 zugestellt. Die Beschwerdefrist von 30 Tagen ist eingehalten (Art. 100 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 44 BGG). Der Streitwert ist erreicht (vgl. BGE 133 III 490 E. 3 S. 491 f.).
2.
Die Vorinstanz hat das umstrittene Zeichen "AMERICAN BEAUTY" für die beanspruchten Waren der Klasse 3 (Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer und Zahnputzmittel) als beschreibend und deshalb gemäss Art. 2 lit. a MSchG als gemeinfrei qualifiziert. Nach dieser Bestimmung sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz absolut ausgeschlossen, wenn sie sich nicht als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden.
2.1 Als Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung namentlich Zeichen, die sich in Angaben über die Beschaffenheit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen erschöpfen und daher die zu deren Identifikation erforderliche Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft nicht aufweisen (BGE 131 III 495 E. 5 S. 503; 128 III 454 E. 2.1 S. 457 mit Hinweisen). Dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf Merkmale der Ware hinweisen, reicht dafür nicht aus. Der beschreibende Charakter des Zeichens muss vielmehr ohne besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen sein, wobei genügt, dass dies in einem Sprachgebiet der Schweiz zutrifft (BGE 129 III 225 E. 5.1 S. 227 f.; 128 III 447 E. 1.5 S. 450 f. mit Hinweisen). 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 (BGE 108 II 487 E. 3 S. 488; 104 Ib 65 E.
2 S. 66 f.; 103 II 339 E. 4c S. 343; vgl. zum Ganzen Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 3.1, publ. in sic! 5/2004 S. 400).
2.2 Die Vorinstanz ist zunächst zutreffend davon ausgegangen, dass die zwei Wörter "AMERICAN" und

”BEAUTY” zum englischen Grundwortschatz gehören und deshalb dem überwiegenden Teil des schweizerischen Publikums bekannt sein dürften. Es darf als notorisch gelten, dass der Sinngehalt ”amerikanisch” und ”Schönheit” dem schweizerischen Publikum unmittelbar verständlich ist. Soweit die Bezeichnung ”amerikanisch” und ”schön” oder ”Schönheit” für einen bestimmten Gegenstand sinnvoll gebraucht werden kann und nicht verfremdet wirkt, bedarf es keines Fantasieaufwands, um darin einen Hinweis auf die amerikanische Herkunft und die beschreibende Angabe der Schönheit zu erkennen.
2.3 Die Beschwerdeführerin beansprucht das Zeichen für Waren, die der Körperpflege dienen. Die Endverbraucher in der Schweiz, welche solche Produkte des täglichen Bedarfs erwerben, werden ”amerikanisch” mit deren geografischer Herkunft und ”Schönheit” mit deren Wirkung mühelos gedanklich verbinden. Der Sinngehalt sowohl von ”amerikanisch” wie von ”Schönheit” wird für Produkte der Körperpflege und Kosmetika spontan als Aussagen über entsprechende Merkmale oder Eigenschaften der damit gekennzeichneten Waren verstanden. Die beiden Bestandteile je für sich genommen sind in ihrem Aussagegehalt keine Fantasiezeichen, sondern beschreibend und daher als Gemeingut vom Markenschutz absolut ausgeschlossen, wie die Vorinstanzen zutreffend erkannt haben.
2.4 Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin erscheint das Zeichen auch in der Gesamtheit nicht als Fantasiezeichen. Dass der Ausdruck ”AMERICAN BEAUTY” in unterschiedlichsten Kontexten verwendet wird, vermag in Bezug auf die beanspruchten Waren für die Körperpflege den Sinngehalt der beschreibenden Angaben nicht aufzuheben. Zwar bezieht sich die Herkunftsbezeichnung im Kontext des gesamten Wortzeichens auf die Schönheit und der Gesamteindruck wird zur ”amerikanischen Schönheit”. Der Hinweis auf die Wirkung des Produkts bei den Abnehmern wird dadurch jedoch nicht verfremdet. Es ist vielmehr ohne Aufwand an Fantasie verständlich, dass der Gebrauch der gekennzeichneten Produkte die Käuferinnen und Käufer schön macht. Diese Wirkung beschreibt der Ausdruck unabhängig davon, ob der Hinweis auf Amerika direkt auf die Herkunft der Ware bezogen wird - wie das IGE angenommen hatte - oder ob er ein ideales Schönheitsbild beschreibt, das für die durch eine bestimmte geografische Herkunft charakterisierte Lebensweise typisch ist - wie die Vorinstanz ausführt.
2.5 Die Vorinstanz ist der Beschwerdeführerin zutreffend nicht gefolgt, soweit sich diese auf frühere Entscheide über Markeneintragungen und die Eintragung ihres Zeichens in anderen Ländern bezieht. Massgebend ist der Eindruck, den das Zeichen beim schweizerischen Publikum hinterlässt. Hier ist weder dargetan noch ersichtlich, dass der Gesamtausdruck ”AMERICAN BEAUTY” mit Assoziationen verbunden wäre, welche in Bezug auf die umstrittenen Produkte die Bedeutung der beiden Wörter des Grundwortschatzes aufzuheben vermöchten. Dass sich das Zeichen im Verkehr für die beanspruchten Produkte der Beschwerdeführerin durchgesetzt hätte, ist im Übrigen nicht behauptet worden.
2.6 Die Vorinstanz hat das Zeichen ”AMERICAN BEAUTY” für die Waren der Klasse 3 zutreffend als beschreibend qualifiziert und deshalb den Schutz nach Art. 2 lit. a MSchG bundesrechtskonform verweigert.
3.
Die Beschwerde ist als unbegründet abzuweisen. Die Gerichtsgebühr ist bei diesem Ausgang des Verfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1 BGG). Parteientschädigungen sind keine zuzusprechen (Art. 68 Abs. 3 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde in Zivilsachen 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 (IGE) und dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung II, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 26. September 2007
Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin: