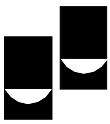
Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-6291/2007

{T 0/2}

Urteil vom 28. Mai 2008

Besetzung

Richter Hans Urech (Vorsitz), Richter David Aschmann,
Richterin Maria Amgwerd;
Gerichtsschreiber Marc Hunziker.

Parteien

L._____,
vertreten durch Schmauder & Partner AG,
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Vorinstanz.

Gegenstand

teilweise Schutzverweigerung IR 853 249 CORPOSANA.

Sachverhalt:

A.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der am 30. März 2005 aufgrund einer als Basismarke dienenden europäischen Gemeinschaftsmarke eingetragenen internationalen Marke Nr. 853 249. Sie beansprucht für dieses Zeichen auch Schutz in der Schweiz, und zwar für die folgenden Waren:

Klasse 3:	*Lingettes imprégnées et sèches pour les soins de la peau; coton hydrophile, boules ouatées, bâtonnets ouatés, boules de coton et disques de coton hydrophile à usage cosmétique.*
Klasse 5:	*Articles d'hygiène en papier et cellulose pour femmes, notamment bandes périodiques, protège-slips, tampons hygiéniques, culottes hygiéniques et couches pour bébés; couches pour personnes incontinentes; protège-couches pour personnes incontinentes; coton hydrophile, boules ouatées, bâtonnets ouatés, boules de coton et tampons de coton hydrophile à usage médical.*
Klasse 16:	*Produits en papier et cellulose, à savoir mouchoirs de poche, serviettes de table, serviettes de toilette, papier hygiénique, mouchoirs en papier, serviettes pour la cuisine, couches pour bébés, nappes, torchons de cuisine et rouleaux essuie-tout.*

Die Registrierung der Marke wurde den Behörden der bezeichneten Bestimmungsländer am 4. August 2005 mitgeteilt.

B.
Die Vorinstanz erliess am 26. Juli 2006 gegen den Schutz dieser Marke in der Schweiz eine partielle provisorische Schutzverweigerung mit der Begründung, dass das Zeichen abgesehen von *produits en papier et cellulose, à savoir serviettes de table, serviettes pour la cuisine,*

nappes, torchons de cuisine et rouleaux essuie-tout in Klasse 16 bezüglich der vorgesehenen Ware beschreibend und daher nicht unterscheidungskräftig sei und an ihm ein Freihaltebedürfnis bestehe.

C.
Mit Stellungnahme vom 20. Dezember 2006 bestritt die Beschwerdeführerin den Gemeingutcharakter des Zeichens CORPOSANA. Einerseits könne die Wortkombination nicht nur im Sinne von „gesunder Körper“ verstanden werden und sei grammatikalisch inkorrekt. Andererseits würden Körperpflege- und Kosmetikprodukte den Körper pflegen und verschönern, jedoch nicht heilen oder gesund machen. Im Übrigen sei die Marke in diversen Ländern eingetragen worden.

D.
Mit Schreiben vom 26. März 2007 hielt die Vorinstanz an der teilweisen Zurückweisung des Zeichens fest. In Zusammenhang mit diesen Waren dominiere für CORPOSANA klar die Bedeutung „gesunder Körper“. Reinigungstücher bzw. Reinigungswatte dienten dazu, die Haut von Verunreinigungen, welche zu Entzündungen führen könnten, zu befreien. Auch hätten Binden und Windeln neben der Trockenhaltung dass Ziel, die Haut vor Wundliegen zu schützen. Die Waren würden somit direkt zur Gesundheit des Körpers beitragen. Ferner sei zu bezweifeln, dass der Deutsch oder Französisch sprechende Durchschnittskonsument den Grammatikfehler der Wortkombination CORPOSANA auf Anhieb erkenne. Im Übrigen seien, da es sich vorliegend um einen klaren Fall handle, die ausländischen Eintragungen nicht zu berücksichtigen.

E.
Mit Schreiben vom 29. Mai 2007 hielt die Beschwerdeführerin an ihrer Auffassung, wonach die Markenendung „SANA“ anstelle der grammatikalisch korrekten maskulinen Form „SANO“ dem Zeichen Kennzeichnungskraft verschaffe und die betroffenen Waren nicht direkt zur Gesundheit des Körpers beitrügen, fest.

F.
Mit Verfügung vom 21. August 2007 gewährte die Vorinstanz der internationalen Registrierung für *produits en papier et cellulose, à savoir serviettes de table, serviettes pour la cuisine, nappes, torchons de cuisine et rouleaux essuie-tout* in Klasse 16 die Eintragung. Dagegen verweigerte sie dem Zeichen für die weiteren in Frage stehenden Waren mangels Kennzeichnungskraft den Schutz in der Schweiz.

G.
Mit Eingabe vom 19. September 2007 reichte die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein. Sie beantragte die definitive teilweise Schutzverweigerung zurückzunehmen und die Marke unter Kosten- und Entschädigungsfolgen für sämtliche beanspruchten Waren einzutragen. Zur Begründung führte sie aus, dass das Zeichen CORPOSANA die notwendige konkrete Unterscheidungskraft aufweise, da die Bedeutung der Marke nicht klar und eindeutig sei und auch keinesfalls direkt die beanspruchten Waren beschreibe und anpreise. So könne die Wortneuschöpfung verschiedene Übersetzungen beinhalten und sei aufgrund der grammatikalischen Unkorrektheit ungewöhnlich, was für den schweizerischen Durchschnittsabnehmer ohne weiteres sogleich erkennbar sei. Selbst wenn die Marke im Sinne von „gesunder Körper“ verstanden würde, wäre sie nicht direkt beschreibend, sondern würde einen weiteren Gedankenschritt erfordern, handle es sich doch bei den relevanten Waren um solche der Kosmetik und der Körperpflege. Diese pflegten und reinigten einen Körper lediglich, dienten jedoch höchstens indirekt der Gesundheit. Dem Zeichen könne somit zumindest eine minimale Kennzeichnungskraft nicht abgesprochen werden, weshalb die Grenzfallregelung zum Tragen komme. Im Übrigen seien die diversen Auslandseintragungen als Indizien zu berücksichtigen.

H.
Mit Vernehmlassung vom 20. November 2007 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantragte, unter Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde unter Kostenfolge abzulehnen.

I.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.

Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid erheblich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Der Entscheid der Vorinstanz vom 21. August 2007 stellt eine Verfügung im Sinne des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das

Verwaltungsverfahren dar (VwVG, SR 172.021; Art. 5 Abs. 1 Bst. c). Diese Verfügung kann im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen der Bundesverwaltungsrechtspflege beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden (Art. 44 ff. VwVG i.V.m. Art. 31 ff. des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

2.
Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

3.
Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Art. 1 Abs. 2 MSchG zählt Beispiele von Markenformen auf. Danach können Marken aus Wörtern, Buchstaben, Zahlen, bildlichen Darstellungen, dreidimensionale Formen oder Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben bestehen.

4.
Die europäische Gemeinschaft und die Schweiz sind als Vertragsparteien des Protokolls zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken vom 27. Juni 1989 (Protokoll, SR 0.232.112.4; Art. 1) Mitglieder des Madrider Verbandes. Gemäss Art. 5 Abs. 1 des Protokolls in Verbindung mit Art. 6 quinquies Bst. B Ziff. 2 der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) darf die Schutzausdehnung internationaler Markenregistrierungen insbesondere dann verweigert werden, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus beschreibenden Angaben besteht. Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a MSchG, wonach eine Eintragung im Markenregister dann zu verweigern ist, wenn die Marke Gemeingut ist, und sich für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen nicht durchgesetzt hat (BGE 128 III

454 E. 2 *Yukon*). Lehre und Praxis zu dieser Norm können somit herangezogen werden.

5.

Als Gemeingut gelten nach ständiger Usanz Hinweise auf Eigenschaften, die Beschaffenheit, die Zusammensetzung, die Zweckbestimmung 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 freilich 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. Dabei genügt, dass das Zeichen in einem einzigen Sprachgebiet der Schweiz als beschreibend verstanden wird (BGE 127 III 160 E. 2b aa *Securitas/Securicall*).

6.

Die Vorinstanz verneinte die Eintragungsfähigkeit des Zeichens CORPOSANA für *lingettes imprégnées et sèches pour les soins de la peau; coton hydrophile, boules ouatées, bâtonnets ouatés, boules de coton et disques de coton hydrophile à usage cosmétique* in Klasse 3, *articles d'hygiène en papier et cellulose pour femmes, notamment bandes périodiques, protège-slips, tampons hygiéniques, culottes hygiéniques et couches pour bébés; couches pour personnes incontinentes; protège-couches pour personnes incontinentes; coton hydrophile, boules ouatées, bâtonnets ouatés, boules de coton et tampons de coton hydrophile à usage médical* in Klasse 5 und *produits en papier et cellulose, à savoir mouchoirs de poche, serviettes de toilette, papier hygiénique, mouchoirs en papier, couches pour bébés* in Klasse 16 im Wesentlichen mit der Begründung, dass die Wortkombination im Sinne von „gesunder Körper“ verstanden werde und somit in Zusammenhang mit den betroffenen Waren direkt beschreibend sei. Demgegenüber vertritt die Beschwerdeführerin die Auffassung, dass verschiedene Übersetzungen der Wortverbindung denkbar seien, von denen keine dominiere. Auch verschaffe die grammatikalische Abweichung in der Markenendung dem Zeichen Unterscheidungskraft. Im Übrigen würden die Erzeugnisse zwar der Pflege und Reinigung des Körpers, aber höchstens indirekt dessen Gesundheit dienen.

Zwischen den Parteien ist demnach umstritten, ob das Zeichen von den relevanten Verkehrskreisen im Sinne von „gesunder Körper“ aufgefasst wird und ob ein solches Markenverständnis für die betroffenen Waren kennzeichnungskräftig ist.

7.

Zu prüfen ist zuerst, ob der Schweizer Durchschnittskonsument den italienischen Ausdruck „corpo sano“ mit „gesunder Körper“ übersetzt, und falls ja, ob er dies auch mit der umstrittenen Marke tut. Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass „corpo“ „Korpus“, „Korps“, „Körperschaft“, „Profil“, „Körper“ oder „Leib“ bedeuten und „sano“ mit „gesund“ oder „heil“ übersetzt werden könne. Auch wenn unter dem italienischen Wort „corpo“ nicht nur organische Körper, sondern auch Körperschaften verstanden werden, so scheint eine solche Übersetzung in Verbindung mit dem Adjektiv „sano“ eher unwahrscheinlich. Zudem dürfte diese zusätzliche Wortbedeutung den meisten nicht italienischsprachigen Verkehrsteilnehmern unbekannt sein. Dagegen sollte ein Grossteil dieser Konsumenten in „corpo sano“ den Sinn „gesunder Körper“ erkennen, geniesst doch die lateinische Redewendung „mens sana in corpore sano“ („ein gesunder Geist in einem gesunden Körper“) grosse Bekanntheit. Beim Adjektiv „sana“ handelt es sich um die weibliche Form von „sano“. Dieses ist somit falsch dekliniert, ist doch das Substantiv „corpo“ männlicher Natur. Die Beschwerdeführerin vertritt die Meinung, dass die grammatikalische Unstimmigkeit für den schweizerischen Durchschnittsabnehmer sogleich erkennbar sei. Das Bundesverwaltungsgericht kann diese Auffassung nicht teilen. Einerseits liegen die Vokale „a“ und „o“ sowohl optisch als auch akustisch nahe beieinander und können daher leicht übersehen bzw. überhört werden, andererseits existieren in der italienischen Sprache, wie die Vorinstanz zurecht festhielt, auch weibliche Substantive, die mit dem Buchstaben „o“ enden, weshalb die Wortkombination Fremdsprachigen nicht unbedingt ungewöhnlich zu erscheinen hat. Ebensowenig ist das blosse Aneinanderschreiben der beiden Wörter geeignet, den Sinngehalt des Zeichens zu kaschieren, zumal dies akustisch gar nicht wahrnehmbar ist. So verleiht der Zusammenzug von Wortelementen einem an sich gemeinfreien Zeichen keinen unterscheidungskräftigen Gesamteindruck (RKGE in sic! 2004, 222 *smartModule und smartCore*). Im Übrigen können auch Wortneuschöpfungen Gemeingut sein, wenn ihr Sinn für die Kreise, an die sie sich richten, auf der Hand liegt (RKGE in sic! 2004, 775 *Ready2Snack*).

Es muss demnach davon ausgegangen werden, dass ein Grossteil der Schweizer Verkehrsteilnehmer im Zeichen CORPOSANA die Bedeutung „gesunder Körper“ erkennt.

8.

Es gilt weiter zu prüfen, ob die einzig aus dem wahrnehmbaren Aussagegehalt „gesunder Körper“ bestehende Marke für die strittigen Waren unterscheidungskräftig ist. Die Beschwerdeführerin bejaht dies in der Meinung, dass es sich um Erzeugnisse der Kosmetik und der Körperpflege handle, welche den Körper lediglich pflegten und reinigten, aber höchstens indirekt der Gesundheit dienten. Demgegenüber vertritt die Vorinstanz die Auffassung, dass es vorliegend nicht um Körperpflege- und Kosmetikprodukte im Sinne von Hautcremes und Schminkutensilien, sondern einerseits um Reinigungstücher bzw. Reinigungswatte und andererseits um Binden resp. Windeln gehe. Das Reinigen helfe, die Haut von Verunreinigungen zu befreien, die zu Entzündungen bis hin zur Akne führen könnten. Binden und Windeln hingegen hätten neben der Flüssigkeitsabsorption und der Trockenhaltung auch das Ziel, die Haut vor Wundliegen zu schützen. Das Bundesverwaltungsgericht ist ebenfalls der Ansicht, dass die betroffenen Waren zur Gesundheit beitragen, ein Umstand, der, wie die Vorinstanz zurecht ausgeführt hat, in der Werbung oft hervorgehoben wird. Ob es sich dabei um eine direkte oder bloss um eine mittelbare Wirkung handelt, kann dahingestellt bleiben. Entscheidend ist, dass die umstrittenen Güter – anders als etwa Papierservietten oder Haushaltspapier – neben der Hygiene auch den Schutz der Gesundheit bezwecken, weshalb für sie der alleinige Aussagegehalt „gesunder Körper“ nicht unterscheidungskräftig ist.

Es lässt sich daher festhalten, dass dem Zeichen CORPOSANA bezüglich der in Frage stehenden Waren die Kennzeichnungskraft fehlt.

9.

Die Beschwerdeführerin vertritt im Übrigen den Standpunkt, dass ihr Zeichen über eine zumindest minimale Kennzeichnungskraft verfüge. Es handle sich folglich um einen Grenzfall, der gemäss bundesgerichtlicher Praxis einzutragen sei. Ausserdem komme auch den ausländischen Voreintragungen Indizwirkung zu. Das Bundesgericht trägt im Rahmen der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe gemäss Art. 2 Bst. a MSchG Zweifelsfälle ein, zumal im Streitfall die Überprüfung eingetragener Marken durch die Zivilgerichte vorbehalten bleibt (BGE 103 Ib 268 E. 3b *RED & WHITE*). Ausländische Entscheide ha-

ben nach ständiger Praxis keine präjudizielle Wirkung (E. MARBACH, SIWR III, Basel 1996, 30). In Zweifelsfällen kann jedoch die Eintragung in Ländern mit ähnlicher Prüfungspraxis ein Indiz für die Eintragungsfähigkeit sein (RKGE in sic! 2003, 903 *Proroot*). Obwohl es sich um eine Wortneuschöpfung handelt, lässt sich dem Zeichen CORPOSANA eindeutig der Sinngehalt „gesunder Körper" entnehmen (vgl. E. 7). Auch steht bezüglich der in Frage stehenden Waren der Gemeingutcharakter der Marke nach schweizerischer Rechtsauffassung ausser Zweifel (vgl. E. 8). Es liegt somit kein Grenzfall vor, der nach bundesgerichtlicher Praxis einzutragen wäre bzw. der es nahe legen würde, die ausländischen Voreintragungen als Indizien für die Eintragungsfähigkeit zu berücksichtigen.

10.

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz der internationalen Registrierung Nr. 853 249 CORPOSANA den Schutz in der Schweiz für die beanspruchten Waren *lingettes imprégnées et sèches pour les soins de la peau; coton hydrophile, boules ouatées, bâtonnets ouatés, boules de coton et disques de coton hydrophile à usage cosmétique* in Klasse 3, *articles d'hygiène en papier et cellulose pour femmes, notamment bandes périodiques, protège-slips, tampons hygiéniques, culottes hygiéniques et couches pour bébés; couches pour personnes incontinentes; protège-couches pour personnes incontinentes; coton hydrophile, boules ouatées, bâtonnets ouatés, boules de coton et tampons de coton hydrophile à usage médical* in Klasse 5 und *produits en papier et cellulose, à savoir mouchoirs de poche, serviettes de toilette, papier hygiénique, mouchoirs en papier, couches pour bébés* in Klasse 16 zu Recht verweigert hat. Die Beschwerde ist daher als unbegründet abzuweisen.

11.

Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach

Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei einem eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (Urteil des Bundesgerichts 4A.116/2007 vom 27. Juni 2007 E. 3.3 mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke.

12.
Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 ff. VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'000.- verrechnet. Der Beschwerdeführerin werden demnach Fr. 500.- nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref. IR-Nr. 853 249; Gerichtsurkunde)
- dem Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Hans Urech Marc Hunziker

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 4. Juni 2008