Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-127/2010
{T 0/2}

Urteil vom 29. März 2010

Besetzung

Richter Philippe Weissenberger (Vorsitz),
Richter David Aschmann, Richter Bernard Maitre,
Gerichtsschreiberin Patricia Egli.

Parteien

A._____,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Thierry Calame,
Bleicherweg 58, 8027 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Internationale Registrierung Nr. 937 528 V (fig.).

Sachverhalt:

A.
Die IR-Marke Nr. 937 528 "V (fig.)" wurde am 13. August 2007 mit Schutzausdehnung auf die Schweiz auf den Namen der B._____ im Internationalen Register eingetragen und sieht wie folgt aus:



Die Registrierung beruht auf einer deutschen Basismarke mit Prioritätsdatum vom 11. Juni 2007 und wurde am 18. Oktober 2007 von der Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz) notifiziert. Sie wird für die folgenden Waren beansprucht:

Klasse 18
Produits en cuir et imitations du cuir (compris dans cette classe), à savoir sacs et autres récipients non adaptés à leur contenu, ainsi que petits articles de maroquinerie, notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis pour clefs; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols.

Klasse 25
Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

Klasse 28
Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport (compris dans cette classe).

B.
Die Vorinstanz erliess am 9. Oktober 2008 eine vorläufige vollständige Schutzverweigerung mit der Begründung, bei "V (fig.)" handle es sich um ein zum Gemeingut gehörendes Zeichen. Die grafische Gestaltung

des Buchstabens "V" sei ungenügend und könne dem Zeichen keine Unterscheidungskraft verleihen.

Mit Eingabe vom 3. März 2009 bestritt B._____ mit Hinweis auf eine Reihe eingetragener Marken mit grafisch gestalteten Einzelbuchstaben, dass die grafische Gestaltung des Buchstabens "V" ungenügend sei, und beantragte, die IR-Marke Nr. 937 528 "V (fig.)" in sämtlichen angemeldeten Warenklassen zur Eintragung zuzulassen. Sie wies zudem darauf hin, dass das Zeichen als Gemeinschaftsmarke eingetragen worden sei.

Mit Schreiben vom 26. Mai 2009 hielt die Vorinstanz an der vollständigen Schutzverweigerung der internationalen Registrierung Nr. 937 528 "V (fig.)" fest. Ergänzend zu ihren bisherigen Vorbringen machte sie geltend, dass vorliegend hauptsächlich Waren beansprucht würden, die der Bekleidung dienten und textilen resp. ledernen Charakter hätten, weshalb die gestrichelte Linie die Befestigung (das Annähen) des Einzelbuchstabens "V" widerspiegle. Solche funktionalen Elemente könnten per se keinen unterscheidungskräftigen Gesamteindruck zur Folge haben. Festzuhalten sei im Weiteren, dass weder ein Anspruch auf Gleichbehandlung bestehe noch einzelnen Fehleinträgen des Instituts oder ausländischen Entscheiden eine präjudizielle Wirkung zukomme.

Innert erstreckter Frist hielt B._____ mit Eingabe vom 24. August 2009 an ihren bisher vorgebrachten Argumenten fest und bestritt, dass die grafische Ausgestaltung des Zeichens "V" als funktionales Element verstanden werde. Zudem verwies sie auf weitere vergleichbare Voreintragungen.

Mit Verfügung vom 24. November 2009 verweigerte die Vorinstanz der internationalen Registrierung Nr. 937 528 "V (fig.)" definitiv die Schutzausdehnung auf die Schweiz für die beanspruchten Waren der Klassen 18, 25 und 28. In der Begründung qualifizierte die Vorinstanz das hinterlegte Zeichen als zum Gemeingut gehörend. Die grafische Gestaltung vermöge den Gesamteindruck des Einzelbuchstabes "V" nicht derart zu prägen, dass diesem Unterscheidungskraft zukommen würde. Vielmehr sei die grafische Ausgestaltung für die beanspruchten Waren ein durchaus übliches dekoratives Element und weise zudem funktionalen Charakter auf. Die angeführten Voreintragungen seien entweder älteren Datums oder aber mit dem hinterlegten Zeichen nicht vergleichbar. Ein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht bestehe

daher nicht. Eintragungen im Ausland kämen zudem keine präjudizielle Wirkung zu.

C.
Gegen diese Verfügung hat B._____ am 8. Januar 2010 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben. Sie beantragt, die Verfügung der Vorinstanz vom 24. November 2009 sei aufzuheben und der internationalen Registrierung Nr. 937 528 "V (fig.)" der Schutz in der Schweiz für alle in den Klassen 18, 25 und 28 beanspruchten Waren zu gewähren. Weiter beantragte sie die Anordnung einer öffentlichen Parteiverhandlung. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, das Zeichen "V (fig.)" gehöre nicht zum Gemeingut, da die grafische Ausgestaltung dem Zeichen als Ganzes Unterscheidungskraft verleihe. Die fein gestrichelte Linie entlang der Innenseite des Zeichens "V" stehe im starken Kontrast zum dunklen "V" und präge den Gesamteindruck des Zeichens derart, dass ihm ein hoher Wiedererkennungswert zukomme. Die grafische Ausgestaltung des Zeichens könne insbesondere nicht als funktionales oder als üblich dekoratives Element für die beanspruchten Waren qualifiziert werden. Da die Vorinstanz in ständiger Praxis mehrere vergleichbare Marken eingetragen habe, müsse gestützt auf das Gleichbehandlungsgebot von Art. 29 Abs. 1 bzw. Art. 8 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) dem Zeichen "V (fig.)" Schutz in der Schweiz gewährt werden. Zu bemerken bleibe weiter, dass das in Frage stehende Zeichen "V (fig.)" in der Europäischen Gemeinschaft und in weiteren Ländern als genügend unterscheidungskräftig angesehen werde und daher als Marke eingetragen worden sei. Diese ausländischen Eintragungen seien in einem Grenzfall als Indizien für die Eintragungsfähigkeit zu berücksichtigen. Im Übrigen habe die Vorinstanz das Zeichen bei Vorliegen eines Zweifelsfalls einzutragen und die endgültige Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen.

D.
Innert verlängerter Frist liess sich die Vorinstanz mit Eingabe vom 9. März 2010 vernehmen. Sie beantragt unter Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde unter Kostenfolge vollumfänglich abzuweisen. Ergänzend macht sie geltend, auch die in der Beschwerde vom 8. Januar 2010 zusätzlich angeführten Voreintragungen seien mit dem Zeichen "V (fig.)" nicht

vergleichbar. Ein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht bestehe daher nicht.

E.
Mit Schreiben vom 17. März 2010 zog B._____ ihren Antrag auf Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung zurück. Gleichzeitig beantragte sie sinngemäss, sie sei aus dem Beschwerdeverfahren zu entlassen und das Verfahren mit der neuen Markeninhaberin, der A._____ (nachfolgend: Beschwerdeführerin), weiterzuführen.

F.
Die Vorinstanz verzichtete auf eine Stellungnahme und stimmte damit stillschweigend dem beantragten Parteiwechsel zu.

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]). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet.

B._____ beantragt mit Schreiben vom 17. März 2010 sinngemäss, aus dem Beschwerdeverfahren entlassen zu werden und das Verfahren mit der Beschwerdeführerin fortzusetzen. Die Vorinstanz hat diesem Parteiwechsel (stillschweigend) zugestimmt. Gemäss Art. 21 des Bundesgesetzes über den Bundeszivilprozess vom 4. Dezember 1947 (BZP, SR 273) bleibt die Veräusserung der im Streite liegenden Sache während der Rechtshängigkeit ohne Einfluss auf die Legitimation zur Sache. Ein Parteiwechsel mit Zustimmung der Gegenpartei ist nach Art. 17 BZP in Verbindung mit Art. 4 VwVG jedoch zulässig (vgl. RKGE in sic! 2006, 183 Banette/Panetta, sic! 2005, 757 E. 1 Boss/Airboss, sic! 2004, 777 E. 1 Lonsdale). B._____ ist daher ohne Kostenfolge aus dem Verfahren zu entlassen, das mit der Beschwerdeführerin weitergeführt wird. Als Inhaberin der im Streit liegenden Marke ist diese durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und wie eine Verfügungsadressatin beschwert (Art. 48 Abs. 1 Bst. b-c VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1 Zwischen Deutschland und der Schweiz ist am 1. September 2008 eine neue Fassung des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4) in Kraft getreten (vgl. AS 2009 287). Nach dem revidierten Art. 9sexies Abs. 1 Bst. a MMP findet in den Beziehungen zwischen Staaten, die – wie Deutschland und die Schweiz – Vertragsparteien sowohl des MMP als auch des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken (MMA, SR 0.232.112.3, in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung) sind, nur das MMP Anwendung. Die Neufassung des MMP hat jedoch keine Auswirkungen auf die Frist der Schutzverweigerung (Art. 9sexies Abs. 1 Bst. b MMP). Eine eventuelle Schutzverweigerung hat die Schweiz gestützt auf Art. 5 Abs. 2 Bst. a MMP – wie bereits nach Art. 5 Abs. 2 MMA – vor Ablauf eines Jahres mitzuteilen (vgl. Julie Poupinet, Madrider System: Aufhebung der "Sicherungsklausel" und weitere Änderungen, in: sic! 2008 S. 572).

2.2 Ohne Übergangsregelung entfalten Rechtsänderungen grundsätzlich nur Wirkung, wenn sie vor Erlass der vorinstanzlichen Verfügung in Kraft getreten sind (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2006, Rz. 326 f.). Verfahrensvorschriften sind jedoch grundsätzlich mit dem Tag des Inkrafttretens anwendbar. Ist eine Frist im Zeitpunkt des Inkrafttretens noch nicht abgelaufen, so bestimmt sich der Fristenlauf nach bisherigem Recht (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 327a mit Hinweisen). Die Vorschriften des MMP sind als Verfahrensrecht einzuordnen (vgl. die Charakterisierung bei Karl-Heinz Fezer, Einleitung, in: Ders. [Hrsg.], Handbuch der Markenpraxis, Markenverfahrensrecht Bd. 1, München 2007, Rn. 50 ff.) und sind damit auf die vorliegende Beschwerde grundsätzlich anwendbar. Da die Frist für die Schutzverweigerung jedoch im Zeitpunkt des Inkrafttretens des MMP noch nicht abgelaufen war, bestimmt sie sich noch nach Art. 5 Abs. 2 MMA.

2.3 Nach Art. 5 Abs. 2 MMA kann die Vorinstanz innerhalb eines Jahres ab Mitteilung einer internationalen Markenregistrierung erklären, dass sie dieser Marke den Schutz in der Schweiz verweigere. Die Notifikation der IR-Marke Nr. 937 528 erfolgte am 18. Oktober 2007. Mit dem Versand der provisorischen Schutzverweigerung am 9. Oktober 2008 hat die Vorinstanz die Jahresfrist gewahrt.

2.4 Nach Art. 5 Abs. 1 MMP darf ein Verbandsland einer international registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ, SR 0.232.04, in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung) genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register verweigert werden kann. Das trifft gemäss Art. 6^{quinquies} Bst. B Ziff. 2 PVÜ namentlich dann zu, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Werts, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen könnten oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Schutzlandes üblich sind. Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11), wonach eine Marke vom Schutz ausgeschlossen ist, wenn sie zum Gemeingut gehört. Lehre und Praxis zu dieser Norm können somit vorliegend herangezogen werden (BGE 128 III 457 E. 2 – Yukon, BGE 114 II 373 E. 1 – Alta tensione).

3.
Nach Art. 2 Bst. a MSchG 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.

3.1 Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, denen die für die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 247; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 34).

3.2 Zum Gemeingut im Sinne von Art. 2 Abs. a MSchG zählen unter anderem einfache Zeichen, worunter auch einzelne Buchstaben fallen (MARBACH, a.a.O., N. 336; DAVID ASCHMANN, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern

2009, Art. 2 lit. a, N. 66; LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Lucas David [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/ Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 2, N. 31; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 150). Einzelne Buchstaben des lateinischen Alphabets sind daher grundsätzlich schutzunfähig, es sei denn, ihre Unterscheidungskraft ergebe sich aus der grafischen Gestaltung (MARBACH, a.a.O., N. 336; ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 69). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind alleinstehende Buchstaben markenschutzfähig, wenn sie sich durch originelle oder phantasiereiche grafische Gestaltung der Einordnung als Gemeingut entziehen (BGE 134 III 314 E. 2.3.5 – M und M Budget/M-Joy). Die grafische Gestaltung des Zeichens darf sich mithin nicht im Naheliegenden erschöpfen. Ausgestaltungen eines Zeichens, die lediglich aus naheliegenden Hervorhebungen, Schriftdekor und thematischen Anspielungen bestehen, wie beispielsweise Schleifen, Striche und Schraffierungen, leisten keinen selbständigen Beitrag zur Unterscheidungskraft (ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 64 mit weiteren Hinweisen). Als nicht unterscheidungskräftig gelten ebenso Elemente, denen aus der Sicht der massgebenden Verkehrskreise in Bezug auf die beanspruchten Waren überwiegend funktionaler Charakter zukommt. Die grafische Gestaltung eines Zeichens, die als Hinweis auf eine zweckgebundene Ausgestaltung verstanden wird, ist regelmässig kein individualisierendes Merkmal, das dem Zeichen Unterscheidungskraft verleiht (ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 55; MARBACH, a.a.O., N. 313 f.; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 83; DAVID, a.a.O., Art. 2 N. 16). Die grafische Gestaltung bedarf vielmehr besonderer, charakteristischer Elemente, die im Gegensatz zu den einfachen Zeichenbestandteilen den markenrechtlichen Schutz verdienen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 3.5 – Chocolat Pavot [fig.] mit Hinweisen). Je banaler oder üblicher ein Zeichenelement ist, desto höhere Anforderungen sind an die weiteren zur Unterscheidung geeigneten Elemente zu stellen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1643/2007 vom 13. September 2007 E. 7 – Basilea Pharmaceutica [fig]). Ob ein Zeichen zum Gemeingut gehört, beurteilt sich jedoch stets nach dem Gesamteindruck (vgl. DAVID ASCHMANN/MICHAEL NOTH, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2, N. 22 mit weiteren Hinweisen).

3.3 Die Frage der Unterscheidungskraft wird anhand der Wahrnehmung der massgeblichen Verkehrskreise beurteilt, welche die Marke anspricht (ROLAND VON BÜREN/EUGEN MARBACH/PATRIK DUCREY, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Aufl., Bern 2008, S. 120, N. 577). Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke sind in erster Linie Abnehmer und Endkonsumenten entsprechender Waren massgeblich (ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 22; MARBACH, a.a.O., N. 180). Neben der Sicht der Abnehmerkreise ist auch die Wahrnehmung von Zwischenhändlern und anderen Fachleuten zu berücksichtigen. An Fachleute und Endkonsumenten zugleich vertriebene Waren sind vor allem aus der Sicht der am wenigsten markterfahrenen und grössten Gruppe der Letztabnehmer zu beurteilen (ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 25; MARBACH, a.a.O, N. 266).

4.
Als unbestritten hat vorliegend zu gelten, dass das Zeichen "V (fig.)" die Grundform des lateinischen Buchstabens "V" aufweist und daher als einzelner Buchstabe grundsätzlich zum Gemeingut gehört (vgl. E. 3.2 hiervor). Strittig ist demgegenüber, ob die grafische Gestaltung des Buchstabens "V" den Gesamteindruck des Zeichens in Bezug auf die beanspruchten Waren aus der Sicht der relevanten Verkehrskreise derart prägt, dass es insgesamt als unterscheidungskräftig zu betrachten ist. Da sich die beanspruchten Waren der Klasse 18, 25 und 28 sowohl an Fachleute als auch an Endkonsumenten richten, ist für die Beurteilung der Unterscheidungskraft des Zeichens vorliegend vom Verständnis des Durchschnittskonsumenten auszugehen.

4.1

4.1.1 Die Vorinstanz macht geltend, die subtile grafische Gestaltung, bestehend aus einer gestrichelten Linie an der Innenseite des Buchstabens "V", vermöge den Gesamteindruck des in banaler Schrift gehaltenen Einzelbuchstabens nicht derart zu prägen, dass diesem Unterscheidungskraft zukommen würde. Die feine, weiss gestrichelte Linie entlang den Konturen sei angesichts der Grösse und Dicke des Buchstabens unauffällig und werde erst bei näherem Hinsehen als solche überhaupt wahrgenommen.

4.1.2 Die Beschwerdeführerin vertritt demgegenüber die Auffassung, die grafische Ausgestaltung des "V" verleihe dem Zeichen als Ganzem Unterscheidungskraft, da sie sich nicht im Naheliegenden erschöpfe. Gerade weil das "V" dunkel, massig und selber unauffällig wirke, hebe

sich die fein gestrichelte Linie, welche in konträrer Farbe zum "V" gehalten sei, stark davon ab. Die gestrichelte Linie wirke aufgrund ihrer Unterbrechungen gegenüber dem "V" geradezu unruhig. Insgesamt springe die gestrichelte Linie bei der Gesamtbetrachtung des Zeichens dem durchschnittlichen Betrachter sofort ins Auge und bleibe im Erinnerungsbild zurück.

4.1.3 Das strittige Zeichen besteht aus dem breitgeformten, schwarzen, lateinischen Buchstaben "V", der als grafische Ausgestaltung eine feine, regelmässig gestrichelte, weisse Linie entlang der Innenseite des Zeichens aufweist. Da der Buchstabe "V" grundsätzlich zum Gemeingut zählt, müssen an die grafische Ausgestaltung der zur Unterscheidung geeigneten Elemente vorliegend hohe Anforderungen gestellt werden (vgl. E. 3.2 hiervor). Die gestrichelte Linie entlang des inneren Randes des Buchstabens "V" steht zwar in einem farblichen Kontrast zum übrigen Zeichen, doch wirkt sie aufgrund ihrer Feinheit unauffällig und bleibt daher bei einer Gesamtbetrachtung des Zeichens neben dem breitgeformten, dominanten Hauptelement "V" kaum im Erinnerungsbild des durchschnittlichen Konsumenten haften. Da die Linie zudem in regelmässigen Abständen unterbrochen wird, kann auch nicht von einer unruhigen Gestaltung gesprochen werden. Im Unterschied zu einer unregelmässigen Unterbrechung der Linie oder gar einer wellenförmigen Verzierung wirkt die gestrichelte Linie vielmehr eher gleichmässig und ruhig. Im Übrigen folgt die gestrichelte Linie der Grundform des Buchstabens "V" ohne auffällige oder originelle Abweichungen irgendwelcher Art aufzuweisen. Die gestrichelte Linie selbst ist somit ebenfalls in der Form des Buchstabens "V" gehalten und fügt diesem einfachen Hauptelement nichts Aussergewöhnliches hinzu. Damit handelt es sich vorliegend um eine naheliegende grafische Gestaltung des Buchstabens "V", die den Gesamteindruck des Zeichens nicht derart zu prägen vermag, dass diesem Unterscheidungskraft zukommen würde.

4.2

4.2.1 Die Vorinstanz bringt zudem vor, dass für die vorliegend beanspruchten Waren der Klassen 18, 25 und 28, die überwiegend der Bekleidung dienten und textilen respektive ledernen Charakter hätten, einfache Buchstaben mit einer deutlichen Naht übliche dekorative Elemente darstellten. Die Internet-Recherchen würden zeigen, dass eine Dekoration der beanspruchten Waren mit einem Einzelbuch-

staben weit verbreitet und daher banal sei. Insbesondere bei Schuhen und Jeans scheine es zudem üblich zu sein, Ziernähte in anderen Farben anzubringen – sei es als rein dekoratives Element, sei es als Befestigung mit dekorativer Funktion. Solche Darstellungen hätten rein ästhetischen Charakter und prägten den Gesamteindruck eines Zeichens nicht genügend, um diesem Unterscheidungskraft zu verleihen.

4.2.2 Die Beschwerdeführerin macht demgegenüber geltend, dass die grafische Ausgestaltung des Buchstabens kein übliches dekoratives Element darstelle. Allenfalls würden Buchstaben vereinzelt auf Bekleidungsstücken, Taschen oder Brieftaschen angebracht. Dass diese Buchstaben jedoch üblicherweise mit einer deutlichen Naht aufgenäht würden, sei den Internet-Recherchen der Vorinstanz nicht zu entnehmen. Diese Belege seien im Übrigen untauglich, da sie nicht Bilder von Schweizer Internetseiten zeigen würden.

4.2.3 Gemäss der Rechtsprechung kann sich die Vorinstanz zur Beurteilung des Gemeingutcharakters eines Zeichens unter anderem auf Internet-Recherchen stützen. Auch ausländische Internetseiten können zur Beurteilung der Üblichkeit eines Zeichens für die beanspruchten Waren herangezogen werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-990/2009 vom 27. August 2009 – Biotech Accelerator, B-181/2007 vom 21. Juni 2007 E. 4.4 – Vuvuzela und B-8371/2007 vom 19. Juni 2008 E. 5.3 – Leader). Diese können insbesondere bei der Beurteilung der Üblichkeit von bildlichen Elementen Indizien dafür sein, ob einem Zeichen in der Schweiz Unterscheidungskraft zukommt. Die Vorinstanz geht daher mit Blick auf die Ergebnisse ihrer Recherchen zu Recht davon aus, dass einzelne Buchstaben übliche dekorative Elemente bei den beanspruchten Waren darstellen. Diese Gestaltungselemente kommen bei den beanspruchten Waren häufig vor, werden gewöhnlich dekorativ gebraucht und wirken daher nicht unterscheidungskräftig. Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin hat das Gleiche für die Befestigung solcher Einzelbuchstaben mit einer sich vom Buchstaben farblich abhebenden Naht zu gelten. Einer solchen Naht kommt neben ihrer Befestigungsfunktion zusätzlich die Funktion einer Dekoration zu. Ausstattungselemente wie dekorative Zier- oder Steppnähte werden vom Abnehmer jedoch nicht markenmässig verstanden, weshalb ihnen die Unterscheidungskraft fehlt (MARBACH, a.a.O., N. 325, 249; vgl. auch

Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2768/2007 vom 6. Mai 2008 E. 5 – Diagonali parallele [fig.]).

4.3

4.3.1 Die Vorinstanz führt weiter aus, in Bezug auf die beanspruchten Waren widerspiegle die gestrichelte Linie die Art der Befestigung (das Annähen) des Einzelbuchstabens "V" und stelle daher ein funktionales Element dar. Dies treffe auch auf die von der Hinterlegerin aufgezählten Waren "parapluie et parasols" in Klasse 18 und "jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport (compris dans cette classe)" in Klasse 28 zu.

4.3.2 Die Beschwerdeführerin macht geltend, der durchschnittliche Abnehmer werde die grafische Ausgestaltung des "V" nicht oder zumindest nicht nur als funktionales Element wahrnehmen, sondern als Herkunftshinweis erkennen. Zum einen werde eine rein funktionale Naht regelmässig so gestaltet, dass sie gegenüber dem anzunähenden Objekt in den Hintergrund trete. Dies sei vorliegend nicht der Fall, da die gestrichelte Linie in starkem Kontrast zum V-förmigen Element stehe. Zum anderen gebe es neben dem Annähen zahlreiche weitere Möglichkeiten, buchstabenähnliche Zeichen auf einem textilen bzw. ledernen Gegenstand zu befestigen (insbesondere mittels Klebstoffen). Zudem sei es nicht nachvollziehbar, dass die Vorinstanz selbst bei Regenschirmen und Spazierstöcken (parapluies, parasols; cl. 18) sowie bei sämtlichen in Klasse 28 beanspruchten Waren (jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport [compris dans cette classe]) davon ausgehe, dass die gestrichelte Linie von den entsprechenden Abnehmern als Befestigung für das "V" verstanden werde, da diese Waren in der Regel aus Materialien bestehen würden, die es nicht erlaubten, etwas anzunähen (Kunststoff, Holz, Gummi, Metall).

4.3.3 Die Beschwerdeführerin beansprucht markenrechtlichen Schutz für Waren aus Leder und Lederimitationen, für Reisekoffer und -taschen sowie für Regen- und Sonnenschirme (Klasse 18). Darüber hinaus ist das Zeichen für Bekleidungsstücke, Schuhe, Kopfbedeckungen (Klasse 25), Spiele, Spielzeug sowie Turn- und Sportartikel bestimmt (Klasse 28). Die beanspruchten Waren bestehen ganz überwiegend aus Leder, Textilien oder anderen nähbaren Materialien. Auf diesen Materialien wird ein Zeichen wie der Buchstabe "V" üblicherweise mit einer Naht befestigt, da andere Befestigungen – wie

beispielsweise Klebstoff – als weniger dauerhaft und stabil zu gelten haben. Die gestrichelte Linie an der Innenseite des Buchstabens "V" muss daher von den massgebenden Verkehrskreisen als Hinweis auf die Befestigung des Zeichens auf die beanspruchten Waren verstanden werden. Damit ist die Gestaltung des Zeichens allerdings funktional bedingt und kann nicht als originell oder phantasievoll gelten. Daran vermag nichts zu ändern, dass die gestrichelte Linie farblich in einem Kontrast zum Buchstaben "V" steht, denn auch eine Naht, die sich vom anzunähenden Objekt abhebt, dient dessen Befestigung und hat somit funktionalen Charakter.

Ein funktionaler Charakter der gestrichelten Linie entlang des Buchstabens "V" muss entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin auch in Bezug auf die beanspruchten Waren Regen- und Sonnenschirme (parapluies, parasols) der Klasse 18 und der Waren der Klasse 28 (jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport [compris dans cette classe]) angenommen werden. Regen- und Sonnenschirme werden regelmässig aus textilem Material gefertigt, mit Nähten zusammengefügt und mit einigen Stichen an mit entsprechenden Ösen ausgestattete Gestelle befestigt. Ebenso fallen unter die Oberbegriffe Spiele, Spielwaren sowie Turn- und Sportartikel Waren aus Leder, Textilien oder nähbaren Materialien, wie beispielsweise Plüschtiere, Spielbälle, Golf-, Fecht- und Baseballhandschuhe, Golftaschen, Eislaufstiefel, Gleitschirme und Drachen (vgl. Deutsches Patent- und Markenamt, Marken Klassifikation – Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, 9. Aufl., München 2006, online unter <www.ige.ch/marken/schutz-in-der-schweiz/waren-dienstleistungen.html>). Auch in Bezug auf diese Waren liegt es nahe, dass die gestrichelte Linie an der Innenseite des Buchstabens "V" von den massgebenden Verkehrskreisen als Hinweis auf die Befestigung des Zeichens und damit als funktionales Element wahrgenommen wird. Da gemäss Rechtsprechung ein Zeichen regelmässig für den gesamten Oberbegriff unzulässig ist, wenn es für bestimmte Produkte, die unter den entsprechenden Oberbegriff zu subsumieren sind, unzulässig ist (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 5.2.1 – Total Trader und B-613/2008 vom 6. November 2008 E. 3.4 – NanoBone), kann das vorliegende Zeichen für die Waren der Klasse 28 "jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport (compris dans cette classe)" nicht beansprucht werden.

4.4 Zusammenfassend gilt es festzuhalten, dass sich die grafische Gestaltung des Einzelbuchstabens "V" im Naheliegenden erschöpft und von den massgebenden Verkehrskreisen in Bezug auf die beanspruchten Waren als übliches dekoratives und funktionales Element verstanden wird, das den Gesamteindruck des Zeichens nicht derart prägt, dass es insgesamt als unterscheidungskräftig zu betrachten ist. Das Zeichen "V (fig.)" stellt daher Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG dar.

5.

Die Beschwerdeführerin verweist auf die Eintragungen der Marke "V (fig.)" in der Europäischen Union, Russland, der Ukraine, der Türkei und Kroatien. Sie führt diese Eintragungen als Indiz für die Schutzfähigkeit von "V (fig.)" in der Schweiz auf. Massgeblich für die absoluten Ausschlussgründe sind jedoch einzig die Verhältnisse in der Schweiz. Ausländischen Eintragungsentscheiden wird grundsätzlich keine Präjudizwirkung zugesprochen (BGE 130 III 113 E. 3.2 – Montessori, BGE 129 III 225 E. 5.5 – Masterpiece I). Lediglich in Grenzfällen sind sie als Indiz für die Eintragungsfähigkeit zu werten (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 8 – Chocolat Pavot [fig.]). Angesichts des klaren Gemeingutcharakters von "V (fig.)" handelt es sich vorliegend jedoch nicht um einen Grenzfall. Ausländische Voreintragungen haben daher keine Indizwirkung für die Schweiz. Da keine Zweifel an der Schutzunfähigkeit des Zeichens bestehen, ist die Marke im Übrigen auch nicht einzutragen, um die endgültige Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen.

6.

6.1 Die Beschwerdeführerin beruft sich schliesslich auf den Grundsatz der Gleichbehandlung. Sie verweist dabei auf mehrere eingetragene Marken mit grafisch gestalteten Einzelbuchstaben, die mit dem Zeichen "V (fig.)" vergleichbar seien. Da die Vorinstanz in ständiger Praxis solche vergleichbaren Marken eingetragen habe, müsse dem Zeichen "V (fig.)" Schutz in der Schweiz gewährt werden.

6.2 Die Vorinstanz macht demgegenüber geltend, dass einzelne von der Beschwerdeführerin genannte Eintragungen schon einige Jahre zurückliegen und daher nicht mehr ihre aktuelle Praxis widerspiegeln würden. Die anderen eingetragenen Marken seien nicht mit "V (fig.)" vergleichbar, da sie über zusätzliche gestalterische Elemente ver-

fügten oder nicht für vergleichbare Waren eingetragen seien. Ein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht bestehe daher nicht.

6.3 Nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln (Art. 8 Abs. 1 BV). Die gleiche Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei ohne weiteres vergleichbare Sachverhalte unterschiedlich beurteilen (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 28; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7204/2007 vom 1. Dezember 2008 – Stencilmaster). Wegen der Problematik einer erneuten Beurteilung der Eintragungsfähigkeit einer Marke, die seit Jahren im Markenregister eingetragen ist, muss das Kriterium, wonach Sachverhalte "ohne weiteres" vergleichbar sein müssen, restriktiv angewendet werden. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist ein Anspruch auf Eintragung eines Zeichens, für das ein absoluter Ausschlussgrund besteht, unter dem Titel der Gleichbehandlung nur zu bejahen, wenn die Voraussetzungen der Gleichbehandlung im Unrecht erfüllt sind (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 – Firemaster). Weicht die Praxis in Einzelfällen vom Recht ab, kann aufgrund eines solchen Voreintrags kein Recht auf Gleichbehandlung im Unrecht geltend gemacht werden. Der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht wird nur anerkannt, wenn eine ständige gesetzeswidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 – Firemaster, Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2052/2008 vom 6. November 2008 E. 4.2 – Kugeldreieck [fig.], B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 10 – Afri Cola und B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 9 – Chocolat Pavot [fig.]). Weiter müssen die zitierten Präjudizien wirklich vergleichbar sein. Diese Vergleichbarkeit fehlt insbesondere dann, wenn die Vergleichsmarken für andere Waren beansprucht werden (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 – Firemaster; ASCHMANN/NOTH, a.a.O., Art. 2 N. 35; MARBACH, a.a.O., N. 232).

6.4 Der Vorinstanz ist zuzustimmen, wenn sie ausführt, dass Marken älteren Datums für den Aspekt der Gleichbehandlung unbeachtlich seien, da sie nicht ihre aktuelle Eintragungspraxis widerspiegelten (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2052/2008 vom 6. November 2008 E. 4.2 – Kugeldreieck [fig]; Entscheid der RKGE in sic! 2004, S. 575 E. 8 – Swiss Business Hub). Insoweit sind die von der Be-

schwerdeführerin angeführten Marken mit älterem Hinterlegungsdatum vorliegend unbeachtlich (CH 400 293 mit Hinterlegungsdatum 21.7.1992, CH 415 462 mit Hinterlegungsdatum 23.11.1994, CH 402 465 mit Hinterlegungsdatum 1.9.1992 und CH P-315 943 mit Hinterlegungsdatum 20.5.1981). Weiter müssen die Marken, um wirklich vergleichbar zu sein, zumindest teilweise für die gleichen Waren beansprucht werden, was bei den Zeichen CH 574 024, CH 532 968 und CH 557 245 nicht zutrifft. Die weiteren von der Beschwerdeführerin angeführten Marken weisen im Unterschied zum Zeichen "V (fig.)" zusätzliche grafische Gestaltungselemente auf, die für die beanspruchten Waren weder als funktional noch als üblich dekorativ zu gelten haben und daher mit dem hinterlegten Zeichen nicht ohne weiteres vergleichbar sind. So sind die Buchstabenelemente der Marken CH 574 448, CH 525 661, CH 516 788 und CH 590 314 mit einem kreisförmigen oder sechseckigen Rahmen ausgestaltet. Diese Rahmen fügen – im Unterschied zur grafischen Ausgestaltung des Zeichens "V (fig.)" – der jeweiligen Grundform der Buchstaben ein zusätzliches, auffälliges Gestaltungselement hinzu. Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin werden diese Zeichen zudem nicht als handelsübliche Etiketten wahrgenommen, sind letztere doch regelmässig viereckig gestaltet, mit einer Naht versehen und umfassen zusätzliche Informationen wie beispielsweise Herstellungsort und Warenzusammensetzung.

Die von der Beschwerdeführerin weiter genannten Marken weisen zudem eine originelle grafische Gestaltung des Buchstabenelements selbst auf und sind daher nicht mit dem Zeichen "V (fig.)" vergleichbar. Die Marke IR 813 560 ist auffällig schräg gestellt und mit einer unregelmässigen, farblich vom Buchstaben abweichenden Umrandung versehen. Das Zeichen CH 577 023 kann sowohl als Buchstabe "Z" als auch als eine an der weissen, diagonalen Linie gespiegelte Zahl "7" wahrgenommen werden, was für die beanspruchten Waren weder eine funktionale noch übliche dekorative Gestaltung darstellt. Ebenso weist die Marke CH 545 608 eine für die beanspruchten Waren unübliche grafische Ausgestaltung auf, indem ein kurzer, freistehender Balken in der Öffnung des Buchstabens "C" eingefügt ist, der das Zeichen auch als stilisiertes "G" oder aber als leicht gedrehtes Symbol für "Stand by" resp. "Power" erscheinen lässt. Durch die Öffnung links über dem Querbalken weicht die Marke CH 504 101 wesentlich von der Grundform des Buchstabens "e" ab, so dass das Zeichen auch als spiegelverkehrtes "s" wahrgenommen werden kann. Die Marke IR 775 608

unterscheidet sich von dem üblicherweise rund geformten "C" durch unregelmässig dicke, eckig gestaltete Zeichenelemente, und die Marke IR 755 685 weicht von der Grundform des Buchstabens "M" durch unterschiedlich hohe und schräg gestellte Buchstabenelemente ab. Das Zeichen CH 488 560 weist im Unterschied zur üblichen Form des Buchstabens "Y" eine auffällige trichterförmige Gestaltung der Enden sowie eine deutliche Verlängerung des rechten Schenkels auf, und die Marke CH 509 185 unterscheidet sich schliesslich durch unregelmässig dicke und dünne Linienführung von der Grundform des Buchstabens "f". Der Beschwerdeführerin ist zwar zuzugeben, dass die Marke CH 578 109 nur geringfügig von der Grundform des Buchstabens "O" abweicht und keine auffällige grafische Ausgestaltung aufweist. Aber auch wenn ein einzelnes Zeichen in Bezug auf die beanspruchten Waren heute möglicherweise als zu wenig originell oder phantasievoll gestaltet angesehen werden müsste, so kann aufgrund eines solchen Einzelfalles kein Recht auf Gleichbehandlung im Unrecht geltend gemacht werden. Mit Blick auf die Rechtsprechung ist vielmehr eine ständige gesetzeswidrige Praxis zu fordern, von der die Vorinstanz auch in Zukunft nicht abzuweichen gedenkt (vgl. E. 6.3 hiervor). Diese Voraussetzungen des Anspruchs auf Gleichbehandlung im Unrecht sind vorliegend jedoch nicht gegeben.

7.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Zeichen "V (fig.)" in Bezug auf die beanspruchten Waren der Klasse 18, 25 und 28 Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG darstellt. Die Vorinstanz hat die Ausdehnung des Schutzbereichs der IR-Marke Nr. 937 528 "V (fig.)" zu Recht zurückgewiesen. Die Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist daher abzuweisen.

8.

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 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 73.320.2]). 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 eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 - Turbinenfuss [3D]). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Der Vorinstanz ist als Bundesbehörde keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'500.– verrechnet. Der Beschwerdeführerin sind nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils Fr. 1'000.– aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten.

3.
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. IR 937 528; Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Philippe Weissenberger Patricia Egli

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: 7. April 2010