Urteilskopf

106 II 245

49. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 12. Dezember 1980 i.S. Hilti AG gegen Bundesamt für geistiges Eigentum (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG.

Die Eintragung der Wortmarke "ROTRING", die für Werkzeuge bestimmt ist, darf nicht verweigert werden; das gilt selbst dann, wenn ihre Inhaberin die Ware mit einem roten Ring versehen sollte.

Regeste (fr):
Art. 14 al. 1 ch. 2 LMF.

L'enregistrement de la marque verbale "ROTRING", destinée à des outils, ne peut être refusé, même si la marchandise devait être pourvue d'un anneau rouge.

Regesto (it):
Art. 14 cpv. 1 n. 2 LMF.

La registrazione della marca verbale "ROTRING", destinata a ustensili, non può essere negata, neppure se il prodotto dovesse essere provvisto di un anello rosso.

Erwägungen ab Seite 245

BGE 106 II 245 S. 245

Erwägungen:

1. Die Hilti AG führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen eine Verfügung des Bundesamtes für geistiges Eigentum, das am 1. August 1980 ihr Gesuch um Eintragung der Wortmarke "ROTRING" zurückgewiesen hat. Die Marke ist für den Gebrauch auf Bohr- und Meisselwerkzeugen, auf Bohrgeräten,

BGE 106 II 245 S. 246

Bohr- und Meisselhämmern bestimmt. Das Amt fand, dass die Marke die Vorstellung eines roten Ringes erwecke, der vermutlich mit entsprechender Farbe rund um den Stiel des Werkzeugs angebracht werde; mit einem weitern Gesuch habe die Hilti AG denn auch ein solches Zeichen als Bildmarke angemeldet. Es handle sich daher um ein als Gemeingut anzusehendes Zeichen, das gemäss Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG als Marke nicht zugelassen werden könne. Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene Verfügung aufzuheben und die

Wortmarke "ROTRING" gemäss ihrem Gesuch zur Eintragung zuzulassen. Das Amt hält an seiner Auffassung fest und kommt zum Schluss, die Beschwerde sei abzuweisen.

2. Nach Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG darf eine Marke nicht eingetragen werden, wenn sie als wesentlichen Bestandteil ein als Gemeingut anzusehendes Zeichen enthält. Als Gemeingut im Sinne dieser Bestimmung gelten unter anderem Hinweise auf Eigenschaften oder die Beschaffenheit der Erzeugnisse, für welche die Marke bestimmt ist. Blosse Gedankenassoziationen oder Anspielungen, die nur entfernt auf eine Ware hindeuten, machen eine Marke freilich nicht zur Sachbezeichnung; enthält die Marke ein Sachwort, so muss der gedankliche Zusammenhang mit der Ware vielmehr derart sein, dass ihr beschreibender Charakter ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Phantasieaufwand zu erkennen ist (BGE 104 1b 66 und 139, 103 Ib 17/18 und 270). Von dieser Rechtslage geht im vorliegenden Fall nicht nur das Amt, sondern auch die Beschwerdeführerin aus; sie ziehen daraus aber verschiedene Schlüsse. a) Nach der angefochtenen Verfügung gehören zur Beschaffenheit der Ware auch deren Ausstattung und Verpackung, während die Beschwerdeführerin die äussere Aufmachung eines Erzeugnisses davon ausnehmen möchte. Die Auffassung des Amtes leuchtet schon deshalb ein, weil als markenmässiger Gebrauch auch derjenige auf der Verpackung anzusehen ist (BGE 101 II 296) und Waren, die z.B. aus einer Flüssigkeit oder losen Stücken bestehen, zusammen mit der Verpackung notwendigerweise ein Ganzes bilden. In diesem Sinne hat sich das Bundesgericht letztmals im Entscheid BGE 103 Ib 272 E. 3 geäussert, wo die insbesondere für Zigaretten vorgesehene Marke "RED & WHITE" unter anderem auch als Hinweis auf

BGE 106 II 245 S. 247

eine rot/weisse Packung verstanden werden konnte. Auf die äussere Aufmachung bezogen hat das Bundesgericht ferner die für Tabakwaren bestimmte Wortmarke "Gold Band", weil Bänder dieser Farbe häufig zur Verzierung von Zigarren oder deren Verpackung verwendet werden (Urteil vom 16. Mai 1967, publ. im Schweiz. Patent-, Muster- und Marken-Blatt [PMMBl]1967 I S. 37). Auch bei tatsächlichen oder vermeintlichen Hinweisen auf die Verpackung ist aber zu beachten, dass zwischen der Marke und der äusseren Aufmachung der Ware eine sachliche Beziehung, die ohne besondere Überlegungen ersichtlich ist, bestehen muss, um ein Zeichen als schutzunfähiges Gemeingut ausgeben zu können (BGE 103 Ib 274). Aus dem Urteil des Bundesgerichtes vom 25. April 1980 zur Wortmarke "BLACK & WHITE" (publ. im PMMBl 1980 S. 60) kann für den vorliegenden Fall dagegen nichts abgeleitet werden. Die in der Marke genannte Farbkombination war in jenem Fall auch nach Auffassung des Amtes nicht auf die äussere Ausstattung oder Verpackung der Ware, sondern auf die vorherrschenden Farbtöne von Kleidern zu beziehen, die mit der Marke gekennzeichnet werden sollten. Das bundesgerichtliche Urteil vom 4. August 1975 i.S. Janssen (publ. im PMMBl 1975 I S. 71) kann vorliegend ebenfalls nicht massgebend sein; dort ging es um eine reine Bildmarke, welche aus acht horizontal und parallel verlaufenden Wellenlinien bestand und graphisch nicht begrenzt war. Jener Fall lässt sich mit dem vorliegenden, wo es um eine Wortmarke geht, zum vorneherein nicht vergleichen. b) Das Amt wendet freilich ein, die Wortverbindung "ROTRING" lasse in Verbindung mit dem beanspruchten Warenverzeichnis an einen roten Ring denken, mit dem die Werkzeuge gekennzeichnet würden. Das schwebe der Beschwerdeführerin offenbar auch vor, da sie ihrem Gesuch um Zulassung der Bildmarke die Abbildung eines rotberingten Bohrers beigelegt habe. Ein solcher Ring gehöre als blosse Verzierung aber zur Aufmachung der Ware und könne daher nicht als selbständiges, von der Ware unabhängiges Kennzeichen gewertet werden. Dem hält die Beschwerdeführerin mit Recht entgegen, dass es vorliegend nur um die von ihr hinterlegte Wortmarke geht und dafür nichts darauf ankommt, wie diese auf der Ware in Erscheinung tritt. Damit stimmt überein, dass das Amt die

BGE 106 II 245 S. 248

Marke so zu prüfen hat, wie sie im Gesuch wiedergegeben wird (E. SCHMIDT, in GRUR Int. 1980 S. 399), und dass bei der Vergleichung zweier Marken ebenfalls nicht auf den tatsächlichen Gebrauch, sondern auf den Eintrag im Register abzustellen ist (MATTER, Kommentar zum MSchG S. 99). Als markenmässiger Gebrauch könnte zudem nur die Verwendung der Wortmarke, nicht aber die Anbringung eines roten Rings auf der Ware angesehen werden. Letzteres ist markenrechtlich unerheblich und wäre höchstens als Ausstattung nach UWG zu schützen. Wie es sich mit der Bildmarke verhält, welche die Beschwerdeführerin inzwischen ebenfalls angemeldet hat, ist zur Zeit nicht zu prüfen, da das Amt darüber noch nicht entschieden hat. Erst aus der Bildmarke ist aber ersichtlich, dass die Beschwerdeführerin offenbar Werkzeuge oder Werkzeugstiele mit einem roten Ring versehen will. c) Um eine Wortmarke ging es in dem bereits erwähnten Urteil von 1967 über das Zeichen "Gold Band", das für Tabakwaren vorgesehen war, vom Amt aber als unzulässig zurückgewiesen wurde, weil goldene Bänder, Streifen oder Ringe als Verzierung solcher Waren üblich seien; der Käufer könne daher ohne weiteres erkennen, dass die Marke bloss ein für die gegebene Warenart charakteristisches Ausstattungsmerkmal bezeichne. Das Bundesgericht schloss sich dieser Betrachtungsweise an. Anders als in jenem Fall liegt im vorliegenden aber nichts dafür vor, dass rote Ringe um oder auf Werkzeugen ebenfalls als allgemein übliches Ausstattungsmerkmal anzusehen seien, wie das Amt unterstellt; es ist auch nicht zu ersehen, wieso sich das geradezu aufdrängen sollte. Dass eine Wortmarke selbst dann als unzulässig zu bezeichnen wäre, wenn sie sich auf ein zwar mögliches, aber keineswegs übliches Ausstattungselement bezieht, ist 1967 jedenfalls vom Bundesgericht und offenbar auch vom Amt nicht entschieden worden. d) Auch das Urteil von 1977 über das Warenzeichen "RED & WHITE" betraf eine Wortmarke (BGE 103 Ib 269 ff.). Seine Erwägungen treffen entgegen der Meinung des Amtes auch auf den vorliegenden Fall zu. Stand in jenem die tatsächlich verwendete rot/weisse Packung der Wortmarke "RED & WHITE" nicht im Wege, so kann hier darin, dass die Beschwerdeführerin ihre Werkzeuge so ausstatten will, wie das Amt vermutet, ebenfalls kein Rückweisungsgrund liegen. Ebensowenig kann streitig sein, dass das in BGE 103 Ib 272 E. 3

zur Verpackung Gesagte auch dort gelten muss, wo ein Ausstattungselement, wie hier, unmittelbar auf der Ware angebracht wird; denn die Frage nach der Gemeinfreiheit der Beschaffenheitsangabe stellt sich genau gleich, selbst wenn Werkzeuge für eine Ausstattung oder Verzierung weniger Möglichkeiten bieten als Zigarettenpackungen. Entscheidend bleibt so oder anders, dass die Mitbewerber durch die Eintragung der Wortmarke "ROTRING" nicht daran gehindert werden, Waren der gleichen Kategorie ihrerseits mit einem roten Ring zu versehen, da Grundfarben schon wegen ihrer zahlenmässigen Beschränkung nicht monopolisiert werden dürfen (BGE 103 Ib 270 unten); dasselbe gilt für einfache geometrische Figuren, die ebenfalls als gemeinfrei zu bezeichnen sind. Ihrer Verwendung durch Dritte ist nur dann eine Schranke gesetzt, wenn Mitbewerber sie als Wettbewerbsmittel missbrauchen. Der Einwand des Amtes, dass die Ringform als solche nach der deutschen Rechtsprechung nicht als schutzfähig gelte, stösst daher ins Leere. Das Amt verkennt zudem, dass die von ihm angerufenen Urteile nicht Wort-, sondern Bildmarken betrafen; das trifft teils auch auf eigene Entscheide zu, auf die es verweist. Die streitige Wortmarke lässt sich schliesslich auch nicht mit den zwei Zeichen vergleichen, die es aus seiner Rückweisungspraxis zitiert und TROLLER (Immaterialgüterrecht I S. 347 Anm. 203) als Beispiele übernommen hat. Die Marken "arête verte" für Skikanten und "Gold Ended-Ribbon" für Schreibmaschinen-Farbbänder lassen sich schon wegen der in ihnen vorkommenden Sachbezeichnung, die sich mit der Ware deckt, nicht als willkürlich wählbare farbliche Verzierung ausgeben. Sollte der vorliegende Entscheid für das Amt eine Praxisänderung bedeuten, so hätte es dazu schon nach dem Urteil zur Marke "RED & WHITE" Anlass gehabt, das bereits drei Jahre zurückliegt.

Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird gutgeheissen, die Verfügung des Bundesamtes für geistiges Eigentum vom 1. August 1980 aufgehoben und das Amt angewiesen, die Wortmarke ”ROTRING” zur Eintragung zuzulassen.