Urteilskopf

130 III 328

41. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung i.S. The Swatch Group SA gegen Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigen- tum sowie Eidgenössische Rekurskommission für Geistiges Eigentum (Verwaltungsgerichtsbeschwerde) 4A.4/2003 vom 24. Februar 2004

Regeste (de):
Art. 2 lit. a und b sowie Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG; Formmarke; Eintragungsverfahren.

Nachweis der Verkehrsdurchsetzung einer als Marke beanspruchten Form des Gemeinguts (E. 3).

Regeste (fr):
Art. 2 let. a et b, ainsi qu'art. 30 al. 2 let. c LPM; marque de forme; procédure d'enregistrement.

Preuve qu'une forme appartenant au domaine public s'est imposée dans le commerce en tant que marque (consid. 3).

Regesto (it):
Art. 2 lett. a-b e art. 30 cpv. 2 lett. c LPM; marchio di forma; procedura di registrazione.

Prova che una forma di dominio pubblico si è imposta nel commercio quale marchio (consid. 3).

Sachverhalt ab Seite 329

BGE 130 III 328 S. 329

A.

A.a Die Swatch Group SA (Beschwerdeführerin) hinterlegte am 29. September 2000 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) die folgende Darstellung als dreidimensionale Marke für Uhrarmbänder (internationale Warenklasse 14 nach dem Abkommen von Nizza [SR 0.232.112.8]; Uhren und Zeitmessinstrumente):
Das IGE hielt dem Eintragungsgesuch entgegen, dass es der als Marke beanspruchten Form an Unterscheidungskraft mangle und sie zum Gemeingut zu zählen sei. Am 10. Oktober 2001 reichte die Beschwerdeführerin daher diverse Unterlagen ein, um die Verkehrsdurchsetzung der hinterlegten Formmarke glaubhaft zu machen.

A.b Mit Verfügung vom 22. Mai 2002 wies das IGE das Markeneintragungsgesuch Nr. 011666/2000 "Swatch-Uhrband" (Formmarke) bezüglich der in Klasse 14 beanspruchten Waren definitiv zurück. Das Institut stützte sich dabei auf Art. 2 lit. a und Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG. In der Begründung hielt es daran fest, dass das hinterlegte Zeichen zum Gemeingut gehöre. Da der Konsument darin keinen Herkunftshinweis erkenne, fehle es der Form an der notwendigen Unterscheidungskraft. Den Nachweis der behaupteten Verkehrsdurchsetzung hielt das IGE nicht für erbracht. Da es sich beim hinterlegten Zeichen um eine funktionale Form ohne

Unterscheidungskraft handle, sei an den Nachweis der Durchsetzung ein strenger Masstab anzusetzen. Der Nachweis liesse sich nur durch eine demoskopische Umfrage erbringen. Die Glaubhaftmachung eines zehnjährigen Gebrauchs der Form reiche als Beweis nicht aus.

B. Am 22. Juli 2003 wies die Eidgenössische Rekurskommission für Geistiges Eigentum (ERKGE, Rekurskommission) eine von der Beschwerdeführerin dagegen eingereichte Beschwerde ab und bestätigte die angefochtene Verfügung des IGE. Die Rekurskommission ging mit der ersten Instanz davon aus, dass sich die beanspruchte zinnenförmige Gestaltung in keiner Weise vom einfachen, gewöhnlichen Formenschatz abgrenzen lasse, für sich allein nicht unterscheidungskräftig sei und auch dem Scharnier kein besonderes, überraschendes Gepräge verleihe. Die Rekurskommission sah auch keinen Anlass, die Erwägung des IGE in Zweifel zu ziehen, wonach das Institut entsprechend seinen Richtlinien je nach dem Grad der Banalität des in Frage stehenden Zeichens auf der Durchführung einer demoskopischen Umfrage zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung bestehe, auch wenn es sich in den meisten Fällen mit dem Beweis eines mindestens zehnjährigen Gebrauchs begnüge.

C. Die Beschwerdeführerin beantragt mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 9. September 2003, es sei der Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum vom 22. Juli 2003 aufzuheben und das Institut für Geistiges Eigentum anzuweisen, die Marke gemäss Hinterlegungsgesuch Nr. 011666/2000 im schweizerischen Markenregister einzutragen. Eventualiter sei der angefochtene Entscheid aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die ERKGE und das IGE schliessen auf Abweisung der Beschwerde. Das IGE hat nach Ablauf der für die Vernehmlassung gesetzten Frist eine redaktionell und betreffend der Verweise etwas geänderte Fassung nachgereicht, ohne dass materielle Unterschiede zur fristgerecht eingereichten Vernehmlassung ersichtlich wären. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3. Als Zeichen im Gemeingebrauch ist die umstrittene Form nach Art. 2 lit. a MSchG (SR 232.11) (nur) unter der Voraussetzung als

Marke schutzfähig, dass sie sich im Verkehr als Kennzeichen für das beanspruchte Uhrband durchgesetzt hat. Davon geht auch die Beschwerdeführerin aus. Die Verkehrsdurchsetzung als solche ist ein Rechtsbegriff, ob ihre Voraussetzungen im konkreten Fall erfüllt sind, dagegen Tatfrage, die das Bundesgericht im vorliegenden Verfahren nur nach Massgabe von Art. 105 Abs. 2 OG überprüft (vgl. BGE 128 III 454 E. 1). Eine Rechtsfrage ist wiederum, ob die entscheidende Behörde die Anforderungen an das Beweismass überspannt hat.

3.1 Verkehrsdurchsetzung bedeutet, dass eine bestimmte Form Kennzeichnungskraft erlangt hat, dass sie von einem erheblichen Teil der Adressaten im Wirtschaftsverkehr als individualisierender Hinweis auf bestimm-

te Produkte eines bestimmten Unternehmens verstanden wird (BGE 128 III 441 E. 1.2 mit Hinweisen; vgl. auch DAVID, Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., N. 38 zu Art. 2 MSchG; MARBACH, Markenrecht, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, S. 55; WILLI, Kommentar zum Markenschutzgesetz, N. 170 zu Art. 2 MSchG; JÜRG MÜLLER, Unterscheidungskraft, Freihaltebedürfnis, Verkehrsdurchsetzung, in: INGRES [Hrsg.], Marke und Marketing, Bern 1990, S. 201 ff., 210; vgl. zur früheren Rechtsprechung zum Ausstattungsschutz auch KNAAK, in: Schricker/Stauder [Hrsg.], Handbuch des Ausstattungsrechts, Festschrift Beier, Weinheim 1986, S. 768 ff.). Wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat, ist für die Verkehrsdurchsetzung entscheidend, ob das Zeichen bzw. die beanspruchte Form von den massgeblichen Verkehrskreisen in Alleinstellung als Marke erkannt und verstanden wird. Nur wenn die Form als solche effektiv als Herkunftsmerkmal aufgefasst wird (Art. 1 Abs. 1 MSchG), ist sie nach Art. 2 lit. a MSchG schutzfähig (BGE 129 III 514 E. 2.2; MARBACH, a.a.O., S. 34 und 56; WILLI, a.a.O., N. 175 zu Art. 2 MSchG; STREULI-YOUSSEF, Zur Schutzfähigkeit von Formmarken, sic! 11/2002 S. 794 ff.; HEINRICH/RUF, Markenschutz für Produktformen?, sic! 5/2003 S. 395 ff., 401 f.; vgl. dazu auch Art. 6quinquies lit. B Ziff. 2 der Pariser Verbandübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 [PVÜ; SR 0.232.04]; Art. 15 Abs. 1 des Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum vom 15. April 1994 [TRIPS; SR 0.632.20, Anhang 1C]).

Die Durchsetzung einer Formgebung als Kennzeichen kann ebenso wie diejenige eines Wortes oder einer bildlichen Darstellung aus Tatsachen abgeleitet werden, die erfahrungsgemäss einen Rückschluss auf die Wahrnehmung eines Zeichens durch das Publikum erlauben. Dazu gehören etwa langjährige bedeutsame Umsätze, die unter einem Zeichen getätigt worden sind, oder intensive Werbeanstrengungen (BGE 128 III 441 E. 1.4; BGE 99 II 401 E. 1d S. 405; BGE 84 II 221 E. 2b S. 226 f.; 77 II 321 E. 1b S. 326; vgl. auch BGE 100 Ib 351 E. 4 S. 356; BGE 99 Ib 10 E. 4 S. 25 ff.; ferner PRISCA FREI, Nachweis der Verkehrsdurchsetzung im Verfahren vor dem Amt, SMI 1984 S. 183; KNAAK, a.a.O., S. 770). Die Ermittlung, ob ein Wort, eine bildliche Darstellung oder eine Form im Verkehr als Kennzeichen für bestimmte Produkte wahrgenommen wird, kann aber auch - direkt - durch eine repräsentative Befragung des massgebenden Publikums erfolgen (BGE 128 III 441 E. 1.2 und 1.3; BGE 83 II 154 E. 4a S. 161; vgl. auch KNAAK, a.a.O., S. 769 f.; FREI, a.a.O., S. 183; REHBINDER, Demoskopie als Beweismittel im Markenrecht, in: INGRES [Hrsg.], Marke und Marketing, Bern 1990, S. 355 ff., 358; NIEDERMANN/SCHNEIDER, Der Beitrag der Demoskopie zur Entscheidfindung im schweizerischen Markenrecht: Durchgesetzte Marke - berühmte Marke, sic! 12/2002 S. 815 ff., 821).

3.2 Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, die Rekurskommission habe zu Unrecht verneint, dass der für die Markeneintragung erforderliche Nachweis der Verkehrsdurchsetzung mit dem belegten langjährigen Gebrauch der beanspruchten Form erbracht worden sei. Nach ständiger Rechtsprechung kann die Schutzunfähigkeit einer registrierten Marke im Zivilprozess widerklage- oder einredeweise geltend gemacht werden, woran die Revision des Markenrechts von 1992 nichts geändert hat (BGE 128 III 447 E. 1.4; BGE 124 III 277 E. 3c S. 286; BGE 103 Ib 268 E. 3b S. 275; 74 II 183 ff., 186, je mit Hinweisen). Daraus ergibt sich, dass das IGE in Zweifelsfällen eine Marke einzutragen und die endgültige Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen hat (BGE 103 Ib 268 E. 3b am Ende; vgl. auch BGE 129 III 225 E. 5.3 S. 229). Soll eine Marke als durchgesetzte (vgl. Art. 40 Abs. 2 lit. c MSchV [SR 232.111]; vgl. BGE 112 II 73) eingetragen werden, so bedeutet dies, dass der Beweis der Verkehrsdurchsetzung nicht in vollem Umfange erbracht werden muss. Es genügt im Eintragungsverfahren, dass die Durchsetzung des Zeichens im Verkehr glaubhaft gemacht wird (vgl. DAVID,

a.a.O., N. 42 zu Art. 2 MSchG; WILLI, a.a.O., N. 188 zu Art. 2 MSchG; HEINRICH/RUF, a.a.O., S. 403 f.). Der Nachweis der Durchsetzung im Verkehr muss daher nicht zur vollen Überzeugung der entscheidenden Behörde erbracht werden, sondern es genügt - ist aber auch erforderlich -, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die glaubhaft zu machenden Tatsachen spricht, auch wenn die entscheidende Behörde noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie tatsächlich nicht vorhanden sein könnten (BGE 125 III 368 E. 4 S. 372; BGE 120 II 393 E. 4c S. 398; vgl. auch HAUSHEER/JAUN, Die Einleitungsartikel des ZGB, Bern 2003, S. 269; MARTIN KAUFMANN, Bewiesen? - Gedanken zu Beweislast - Beweismass - Beweiswürdigung, AJP 2003 S. 1199 ff., 1203). Von diesem Beweismass ist die Vorinstanz zutreffend ausgegangen.

3.3 Nach den Feststellungen im angefochtenen Entscheid begnügt sich das IGE je nach dem Grad der Banalität des in Frage stehenden Zeichens nicht mit dem Nachweis eines langjährigen Gebrauchs zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung, sondern verlangt eine fachkundige Befragung des Publikums. Dies darf - wie das Amt und auch die Vorinstanz in ihren Vernehmlassungen bestätigen - nicht als Beweismittelbeschränkung verstanden werden, nach der andere Beweismittel zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung von vornherein ausgeschlossen wären. Eine entsprechende Beschränkung verstiesse gegen den Anspruch auf rechtliches Gehör (vgl. RHINOW / KOLLER / KISS, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Basel 1996, S. 220; KÖLZ/ HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Zürich 1998, S. 39; HABSCHEID, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2. Aufl., Basel 1990, Rz. 662). Das Amt hat die Beweise, welche die Beschwerdeführerin anbot, denn auch entgegengenommen und gewürdigt.

3.4 Es ist bundesrechtlich nicht zu beanstanden, dass das IGE um so höhere Anforderungen an die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung stellt, je banaler ein Zeichen erscheint. Das Amt trägt damit der Erfahrungstatsache zutreffend Rechnung, dass das Publikum die erforderliche Assoziation zwischen Zeichen und Produkt auch bei langjährigem Gebrauch desto weniger machen wird, je weniger sich das Zeichen als solches in der Erinnerung einprägt. Die Beschwerdeführerin stellt zwar nicht grundsätzlich in Abrede, dass unterschiedliche Anforderungen an den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung gestellt werden dürfen. Sie will unter Hinweis

auf eine in der Lehre vertretene Auffassung (MÜLLER, a.a.O., S. 207) strengere Anforderungen jedoch nur für stark freihaltebedürftige Zeichen und geografische Herkunftsangaben, nicht aber für bloss nicht kennzeichnungskräftige oder banale Zeichen anerkennen, um den Ermessensspielraum des Amtes einzuschränken. Denn es bestehe bloss bei freihaltebedürftigen Zeichen ein hinreichendes öffentliches Interesse, um sie ohne Beweis der Verkehrsdurchsetzung mittels demoskopischem Gutachten nicht einzutragen. Damit verkennt die Beschwerdeführerin, dass die Behörde in freier Beweiswürdigung zu entscheiden hat, ob die zur Eintragung eines zum Gemeingut gehörenden Zeichens erforderliche Verkehrsdurchsetzung glaubhaft ist. Es geht nicht an, ihr schablonenhafte Beweisregeln aufzuerlegen, nach denen sie sich für die Glaubhaftmachung mit dem Beweis von bestimmten Indizien zufrieden geben müsste, wie dem vorliegend erbrachten Nachweis eines langjährigen Gebrauchs der beanspruchten Form (vgl. dazu RHINOW/ KOLLER/KISS, a.a.O., S. 176, 220; KÖLZ/HÄNER, a.a.O., S. 38 f.; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., Bern 1983, S. 278; vgl. auch HABSCHEID, a.a.O., Rz. 661).

3.5 Es bleibt zu prüfen, ob die Vorinstanz eine offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung im Sinne von Art. 105 Abs. 2 OG getroffen hat, indem sie die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung im vorliegenden Fall verneinte. Die Vorinstanz ist zutreffend davon ausgegangen, es sei glaubhaft zu machen, dass die beanspruchte Form von den massgeblichen Verkehrskreisen in Alleinstellung als Marke erkannt und verstan-

den würde (vgl. E. 3.1 vorne). Nach ihren Feststellungen hat die Beschwerdeführerin einen langjährigen Gebrauch von Armbändern mit zinnenförmigen Enden glaubhaft gemacht. Diese seien indessen mit der Wortmarke "Swatch" versehen, weshalb der langjährige Gebrauch dieser Armbänder nichts über die Verkehrsgeltung der beanspruchten Form in Alleinstellung aussage. Wenn die Vorinstanz die Verkehrsdurchsetzung der beanspruchten Form als Marke gestützt auf diese Erwägungen nicht als glaubhaft erachtete, hat sie jedenfalls keine offensichtlich unrichtige oder willkürliche Sachverhaltsfeststellung getroffen. Die Abnehmerkreise sehen in einer Warenform grundsätzlich die Gestaltung der Ware selber und nicht einen betrieblichen Herkunftshinweis. Die langjährige Verwendung einer gemeingebräuchlichen Form der Ware wird deshalb in der Regel weniger als ein Wort oder ein Bild als Kennzeichen

wahrgenommen werden (vgl. MARKUS INEICHEN, Die Formmarke im Lichte der absoluten Ausschlussgründe nach dem schweizerischen Markenschutzgesetz, GRUR 3/2003 S. 199 f.). Die vorliegend beanspruchte Warenform beschlägt zudem nicht die Ware als solche, sondern ein Detail ihrer Gestaltung. Die Form stellt nur einen Teil des Uhrarmbandes dar, das von den Abnehmern in der Regel mit dem Uhrengehäuse verbunden verwendet wird. Dieser Gebrauch der beanspruchten Form mit anderen Elementen sagt nichts darüber aus, ob sie von den massgeblichen Verkehrskreisen auch in Alleinstellung als Marke erkannt und verstanden wird, welche das Armband als solches individualisieren könnte (WILLI, a.a.O., N. 2 zu Art. 175 MSchG; MARBACH, a.a.O., S. 56; vgl. auch das Urteil des Bundesgerichts A.516/1979 vom 9. Oktober 1979, publ. in: PMMBl 1980 I S. 10 f., E. 4 [DIAGONAL]). Es liegt deshalb nicht auf der Hand, dass die massgebenden Verkehrskreise in der Form bloss wegen ihrer Verbreitung und langjährigen Benutzung einen individualisierenden Hinweis auf den Hersteller sehen. Dies um so weniger als nach den Feststellungen der Vorinstanz entsprechende Scharniergestaltungen auf dem Markt namentlich bei Metallarmbändern verbreitet sind. Auch wenn ein langjähriger Gebrauch eine gewisse Vermutung für die Verkehrsdurchsetzung zu begründen vermag, durfte die Vorinstanz daher die Verkehrsdurchsetzung allein aufgrund des Nachweises eines langjährigen Gebrauchs der Warenform als nicht glaubhaft erachten und die Eintragung im Markenregister von weiteren Beweismassnahmen abhängig machen. Die Beschwerde erweist sich damit als unbegründet. Soweit die Vorinstanz im Übrigen erwog, dass für die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung eine demoskopischen Erhebung erforderlich sei, sind ihre Ausführungen als ergänzender Hinweis auf das geeignetste Beweismittel zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung und nicht als unzulässige Beweismittelbeschränkung zu verstehen (vorstehende Erwägung 3.3; vgl. MARBACH, a.a.O., S. 56; NIEDERMANN/SCHNEIDER, a.a.O., S. 821, 839; FREI, a.a.O., S. 183; ferner REHBINDER, a.a.O., S. 355, 364 ff.). Dass ein demoskopisches Gutachten, mit dem festgestellt wird, inwieweit das Publikum die beanspruchte Warenform als Marke wahrnimmt (NIEDERMANN/SCHNEIDER, a.a.O., S. 821), das geeignetste Beweismittel zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung ist, bestreitet die Beschwerdeführerin nicht. Ebenso wenig nennt sie andere Beweismittel, mit denen sie in Ergänzung zu den bereits vorgelegten

Beweisen die Verkehrsdurchsetzung der streitbetroffenen Form glaubhaft machen will.