Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-7421/2006
{T 0/2}

Urteil vom 27. März 2007

Mitwirkung: Richter Hans Urech (Vorsitz), Richter David Aschmann, Richter Francesco Brentani;
Gerichtsschreiber Thomas Reidy

A._____,

Beschwerdeführerin

vertreten durch E. Blum & Co., _____,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003 Bern,

Vorinstanz

betreffend

Markeneintragungsgesuch Nr. 54669/2005 "we make ideas work"

Sachverhalt:

A. Am 6. Juni 2005 hinterlegte die Beschwerdeführerin das Zeichen "we make ideas work" beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz) für folgende Waren und Dienstleistungen:

1 Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke.

2 Additive für Lacke und Kunststoffe.

17 Additive für polymere Formmassen; Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate).

40 Dienstleistungen eines Chemieunternehmens, nämlich die kundenspezifische Herstellung von Chemikalien.

42 Technische Beratung betreffend den Einsatz chemischer Additive.

B. Die Vorinstanz beanstandete die Anmeldung mit Schreiben vom 17. August 2005, da es sich bei der Marke um eine allgemeine Qualitätsangabe und eine reklamehafte Anpreisung handle und diese daher nicht unterscheidungskräftig sei.

C. Mit Eingabe vom 18. Oktober 2005 begründete die Beschwerdeführerin ihren abweichenden Rechtsstandpunkt. Die Marke sei unter Hinweis auf mehrere eingetragene Marken nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz einzutragen. Auch die Regel, wonach im Zweifelsfall für den Hinterleger zu entscheiden sei, spreche für die Eintragung. Mit folgender Anpassung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses erklärte sie sich einverstanden:

1 Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, einschliesslich Additive für Lacke und Kunststoffe und Additive für polymere Formmassen.

17 Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate).

40 Dienstleistungen eines Chemieunternehmens, nämlich die kundenspezifische Bearbeitung und Umwandlung von Chemikalien.

42 Technische Beratung betreffend den Einsatz chemischer Additive.

D. Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 9. März 2006 an ihrer Einschätzung der Rechtslage fest.

E. Nachdem sich die Beschwerdeführerin innert der angesetzten Frist nicht vernehmen liess, verfügte die Vorinstanz am 28. September 2006 die Zurückweisung der Markeneintragungsgesuchs.

F. Hiegegen erhob die Beschwerdeführerin am 31. Oktober 2006 Beschwerde an die Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum und stellte folgende Anträge:

1) Es sei die angefochtene Verfügung aufzuheben;

2) Es sei das Markeneintragungsgesuch Nr. 54669/2005 "we make ideas work" vollumfänglich gutzuheissen und die Marke für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen zum Markenschutz in der Schweiz zuzulassen;

3) Es sei der Beschwerdeführerin zu Lasten der Bundeskasse eine angemessene Parteikostenentschädigung zuzusprechen.

G. Mit Verfügung vom 15. November 2006 wurde das Verfahren per 1. Januar 2007 an das Bundesverwaltungsgericht überwiesen.

H. Mit Vernehmlassung vom 14. Dezember 2006 beantragte die Vorinstanz, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen.

I. Mit Eingabe vom 31. Januar 2007 verzichtete die Beschwerdeführerin auf die Durchführung einer mündlichen und öffentlichen Verhandlung und reichte gleichzeitig eine Kopie der Registrierungsurkunde des US Patent- und Markenamtes für die Markenregistrierung Nr. 3,168,917 "we make ideas work" ein.

J. Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 14. Februar 2007 auf die Einreichung einer weiteren Stellungnahme.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Es hat das vorliegende Verfahren am 1. Januar 2007 von der eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum übernommen (Art. 53 Abs. 2 VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Artikel 50 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Markenanmelder ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2. Gemäss Artikel 2 Buchstabe a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben.

Als Gemeingut im Sinne dieser Bestimmung gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr unentbehrlich und deshalb freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, denen die für die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung erforderliche Unterscheidungskraft fehlt. Zu den nicht unterscheidungskräftigen Zeichen gehören unter anderem 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 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 (BGE 127 III 160 E. 2b aa mit Hinweisen). Ob ein Zeichen Gemeingut bildet, beurteilt sich nach seinem Gesamteindruck.

3. Die Vorinstanz übersetzt das vorliegend zu beurteilende Zeichen "**we make ideas work**" mit "wir bringen Ideen zum Funktionieren" beziehungsweise "wir machen, dass Ideen funktionieren".

Die Beschwerdeführerin macht demgegenüber in ihrer Beschwerde geltend, der Slogan sei inhaltlich mehrdeutig. Er könne beispielsweise auch mit "wir zwingen Ideen zum Arbeiten", "wir lassen Vorstellungen arbeiten" und "wir lassen Einfälle wirken" übersetzt werden. Der Slogan "we make ideas work" sei daher eintragungsfähig, da er verschiedene Assoziationen hervorrufe und keine direkte Aussage über die beanspruchten Waren und Dienstleistungen mache.

Ob ein Zeichen markenrechtlichen Schutz beanspruchen kann oder aber als beschreibende Angabe zurückgewiesen werden muss, bestimmt sich immer anhand der konkreten Ware oder Dienstleistung (EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, [Markenrecht, hiernach Kommentar MARBACH], Basel 1996, S. 29). Vorliegend ist zu prüfen, welche Bedeutung der Bezeichnung "we make ideas work" hinsichtlich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 17, 40 und 42 zukommt. Es handelt sich hier um chemische Erzeugnisse, um Kunststoff-Halbfabrikate und um Dienstleistungen im Zusammenhang mit chemischen Erzeugnissen.

Das Zeichen "we make ideas work" besteht ausschliesslich aus Wörtern des englischen Grundwortschatzes, die zumindest in ihrer primärer Bedeutung dem Grossteil der Schweizer Bevölkerung – und umso mehr dem hier spezifischen Abnehmerkreis, welcher auf dem Gebiet chemischer und Kunststofferzeugnisse bewandert ist und somit in der Regel über erhöhte Englischkenntnisse verfügt – ohne weiteres verständlich sind.

Es kann der Vorinstanz beigepflichtet werden, dass das Zeichen "we make ideas work" primär mit "wir bringen Ideen zum Funktionieren" oder "wir machen, dass Ideen funktionieren" zu übersetzen ist. Es scheint, dass auch

die Beschwerdeführerin dem Zeichen auf ihrer Homepage eine ähnliche Bedeutung beimisst, indem sie ihm den Sinn "Verwirklichung von Ideen" beimisst (vgl. deutsche Version der pdf-Broschüre "we make ideas work, S. 2, Vorwort von Dr. Matthias L. Wolfgruber). Die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten weiteren weniger nahe liegenden Übersetzungsmöglichkeiten und Deutungen des Slogans vermögen an der Einschätzung nichts zu ändern (vgl. Entscheid des Bundesgerichts vom 8. April 2005 in: sic! 2005, S. 649 ff. *GlobalePost*).

3.1 Als Gemeingut zurückzuweisen sind auch Zeichen, deren Inhalt sich in einer reklamemässigen Selbstdarstellung erschöpft. Eine Marke soll keine verkappte Werbung für besondere Eigenschaften des Produktes enthalten. Andernfalls werde ein Zeichen vom Verkehr als blosses Schlagwort verstanden und sei somit nicht unterscheidungskräftig (Kommentar MARBACH, S. 41 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).

Mit dem Slogan "we make ideas work" wird bei den Kunden suggeriert, dass – auch ohne Beifügung des Pronomens "your" im Sinne von "we make your ideas work" – ihre Ideen zum Funktionieren gebracht beziehungsweise verwirklicht werden. Der Slogan hat somit einen anpreisenden, werbemässigen Qualitätshinweis, der für das kaufende Publikum klar erkennbar ist. Entsprechend wird die Aussage "we make ideas work" vom Publikum in erster Linie als Werbeslogan und nicht als Kennzeichen aufgefasst (vgl. RKGE in sic! 2003, 802 *We keep our promises*). Das streitige Zeichen ist somit nicht geeignet, als Herkunftshinweis zu dienen, und es fehlt ihm die für die Individualisierung der beanspruchten Waren erforderliche Unterscheidungskraft.

3.2 Die Wortfolge "we make ideas work" ist zudem freihaltebedürftig. Im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs müssen Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen werden, die für den Wirtschaftsverkehr wesentlich oder gar unentbehrlich sind. Ein einzelner Gewerbetreibender soll nicht ein Zeichen monopolisieren dürfen, das aufgrund seines Sinngehalts für andere Gewerbetreibende von Bedeutung ist oder in Zukunft noch werden könnte (CHRISTOPH WILLI, in: Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, hiernach: Kommentar MSchG, Art. 2 MSchG N. 42; Kommentar MARBACH, S. 35). Dies gilt insbesondere für Ausdrücke des allgemeinen Sprachgebrauchs, allgemeine Qualitätshinweise sowie reklamehafte Anpreisungen. Das Zeichen "we make ideas work" erschöpft sich in einer Werbeaussage, die aufgrund ihrer umfassenden an keine Waren- oder Dienstleistungskategorie gebundenen allgemeinen Bedeutung, für den geschäftlichen Verkehr freigehalten werden muss (BGE 118 II 181 E. 3c). Eine Ausnahme käme nur in Betracht, wenn das Zeichen sich für die beanspruchten Waren bereits als Marke durchgesetzt hätte. Dafür bestehen jedoch weder Anhaltspunkte, noch macht die Beschwerdeführerin einen solchen Anspruch geltend.

Diese Auffassung wird durch den Umstand bekräftigt, dass der Slogan "we make ideas work" ebenfalls von anderen Waren- und Dienstleistungsanbietern verwendet wird (z.B. http://www.dosize.com/about-us.php, http://www.purewaterpools.com/purenet_pages/press_pages/luxury_pools_2006_pg1.html, http://www.sapienzastudies.com/management-consultancy.html, http://www.fulltimewebmaster.com/resources/webdesign.html).

3.3 Die Beschwerdeführerin beruft sich im Weiteren auf den Umstand, dass das in Frage stehende Zeichen in den USA registriert sei.

Dies ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ohne Belang, da die Schweiz die Schutzfähigkeit einer Marke nach ihrer eigenen Gesetzgebung und Verkehrsanschauung prüft. Obwohl sich Richter und Verwaltungsbehörden an der ausländischen Praxis orientieren können, kann dies in casu unterbleiben, da es sich im vorliegenden Fall nicht um einen Grenzfall handelt (vgl. BGE 129 III 225 E. 5.5, 114 II 171 E. 2c).

3.4 Die Beschwerdeführerin macht eine Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes geltend und weist dazu in ihrer Eingabe vom 18. Oktober 2005 an die Vorinstanz und in der Beschwerde vom 31. Oktober 2006 auf verschiedene vergleichbare "sloganartige" Markeneintragungen hin.

Die Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum bejahte in ständiger Praxis den Anspruch auf Gleichbehandlung von Sachverhalten, die ohne weiteres vergleichbar sind und sich nicht in rechtlicher Hinsicht wesentlich unterscheiden (sic! 2003, S. 802 "*We keep our promises*"; sic! 2001, S. 805 *Hyperlite*; sic! 1998, S. 303 *Masterbanking* und sic! 1997, S. 302 *Allfit*). Die Rekurskommission hat in diesem Zusammenhang ebenfalls auf die Problematik einer erneuten Beurteilung der Eintragungsfähigkeit einer Marke hingewiesen, die seit Jahren im Markenregister eingetragen ist. Entsprechend sei das bei der Frage der Gleichbehandlung anzuwendende Kriterium, wonach Sachverhalte "ohne weiteres" vergleichbar sein müssen, restritkiv anzuwenden (sic! 2003, S. 802 *We keep our promises*), zumal bereits geringfügige Unterschiede im Hinblick auf die Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Zeichens von grosser Bedeutung sein können (sic! 2003, S. 134 *Cool Action*). Das Bundesverwaltungsgericht sieht keine Veranlassung, von dieser Rechtsprechung abzuweichen.

Die von der Beschwerdeführerin angeführten CH-Marken Nr. 520 385 und NR. 520 386 *YOU INSPIRE...WE MATERIALIZE* sind einerseits von der Wortstruktur her nicht mit dem vorliegend zu beurteilenden Zeichen "we make ideas work" vergleichbar. Wie die Vorinstanz andererseits richtig anführt, ergibt das Wort "inspire" in diesem Zusammenhang auch keinen klaren Sinngehalt.

Die CH-Marken Nr. 505 889 *WE BRING GOOD THINGS TO LIFE* und Nr. 543 042 *We inspire your life!* enthalten unübliche sprachliche Wortkombinationen ohne konkreten Sinngehalt. Selbst wenn diese Marken nicht we-

niger anpreisend sein sollten, so gilt es doch festzuhalten, dass bei diesen Zeichen kein ähnlich starkes Freihaltebedürfnis besteht wie für das Zeichen der Beschwerdeführerin.

Die weiteren von der Beschwerdeführerin angeführten Markeneintragungen unterscheiden sich vom vorliegend zu beurteilenden Zeichen in der Art und Weise der Zeichenbildung, in ihrem wesentlich engeren Sinngehalt sowie im fehlenden Freihaltebedürfnis.

4. Die Beschwerde erweist sich somit als unbegründet und ist abzuweisen.

Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Spruchgebühr (Gerichtsgebühr) ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 11. Dezember 2006 [VGKE, SR 173.320.2]). In Markeneintragungsverfahren ist dafür das Interesse der beschwerdeführenden Partei am Aufwand einer neuen Markeneintragung und an der Vorbereitung der Markteinführung im Fall der Rückweisung der hängigen Markenanmeldung zu veranschlagen. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Umfang der Streitsache darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 25'000.-- festzulegen (JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002 S. 505; LEONZ MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001 S. 559 ff., LUCAS DAVID, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Basel 1998, S. 29 f.). Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung bestätigt.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens im Umfang von Fr. 2'500.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'500.-- verrechnet.

3. Dieses Urteil wird eröffnet:

- der Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- der Vorinstanz (Ref-Nr. 54669/2005; Gerichtsurkunde)
- dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (eingeschrieben)

Der Vorsitzende der Spruchkammer:	Der Gerichtsschreiber:
Hans Urech	Thomas Reidy

Rechtsmittelbelehrung
Dieses Urteil kann innert dreissig Tagen seit Eröffnung beim Schweizerischen Bundesgericht in Lausanne angefochten werden.

Versand am: 13. April 2007