Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-1000/2007
{T 0/2}

Urteil vom 13. Februar 2008

Besetzung

Richter Hans Urech (Vorsitz), Richter Claude Morvant,
Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiber Marc Hunziker.

Parteien

S._____,
vertreten durch A. W. Metz & Co. AG,
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Vorinstanz.

Gegenstand

Schutzverweigerung gegenüber der internationalen Registrierung Nr. 848 302 VIAGGIO.

Sachverhalt:

A.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der am 16. März 2005 aufgrund einer in Deutschland eingetragenen Basismarke registrierten internationalen Marke Nr. 848 302 VIAGGIO. Sie beansprucht für dieses Zeichen auch Schutz in der Schweiz für v*oitures de chemin de fer* in Klasse 12. Die Registrierung der Marke wurde den Behörden der bezeichneten Bestimmungsländer am 2. Juni 2005 mitgeteilt.

B.
Die Vorinstanz erliess am 23. Mai 2006 gegen den Schutz dieser Marke in der Schweiz eine provisorische Schutzverweigerung mit der Begründung, dass das Zeichen bezüglich der vorgesehenen Ware beschreibend und daher nicht unterscheidungskräftig sei und an ihm ein Freihaltebedürfnis bestehe.

C.
In ihrer Entgegnung vom 11. Juli 2006 bestritt die Beschwerdeführerin die Auffassung der Vorinstanz und machte geltend, dass die Marke VIAGGIO unterscheidungskräftig sowie nicht freihaltebedürftig sei.

D.
Mit Schreiben vom 26. September 2006 hielt die Vorinstanz an ihrer Zurückweisung fest.

E.
Mit Stellungnahme vom 12. Oktober 2006 bekräftigte die Beschwerdeführerin ihre Auffassung und beantragte, der Marke auch in der Schweiz Schutz zu gewähren oder eine beschwerdefähige Verfügung zu erlassen.

F.
Mit Verfügung vom 10. Januar 2007 verweigerte die Vorinstanz der internationalen Registrierung für die in Frage stehende Ware der Klasse 12 v*oitures de chemin de fer* die Eintragung. Zur Begründung führte sie aus, dass „viaggio“ mit „Reise“ bzw. „Fahrt“ übersetzt werde und somit unmittelbar auf den Verwendungszweck von Eisenbahnwaggons verweise, was zumindest vom italienisch sprechenden Schweizer Abnehmer sofort verstanden werde. Ein Gedankenschritt sei dazu nicht notwendig. Die internationale Registrierung erschöpfe sich daher in ei-

ner rein beschreibenden Angabe, weshalb ihr die nötige Unterscheidungskraft fehle. Auch müssten die Konkurrenten die Möglichkeit besitzen, darauf hinweisen zu können, dass ihre Waggons speziell für Reisen gebaut bzw. ausgestattet seien, weshalb am Zeichen für die in Frage stehende Ware ein Freihaltebedürfnis bestehe. Ferner könne die Beschwerdeführerin aus den Eintragungen der internationalen Registrierungen Nr. 742 805 COMPAGNIA DEL VIAGGIO (fig.) und Nr. 843 605 COMPAGNIA DEL VIAGGIO keine Rechte ableiten, da diese doppeldeutig seien, bedeute doch „compagnia“ sowohl „Gesellschaft“ wie auch „Gefährte“ bzw. „Kamerad“, und in Bezug zu den in Frage stehenden Waren keine der möglichen Übersetzungen im Vordergrund stehe. Im Übrigen komme ausländischen Entscheidungen gemäss ständiger Rechtsprechung keine präjudizielle Wirkung zu. Da die strittige internationale Registrierung klarerweise zum Gemeingut zu zählen sei, könne auch die Eintragung in Italien und den anderen Ländern zu keiner anderen Beurteilung der Schutzfähigkeit von VIAGGIO führen.

G.

Mit Eingabe vom 7. Februar 2007 reichte die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein. Sie beantragte, die Verfügung der Vorinstanz vom 10. Januar 2007 unter Kosten- und Entschädigungsfolgen aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, die internationale Markenregistrierung Nr. 848 302 VIAGGIO in der Schweiz für v*oitures de chemin de fer* in der Klasse 12 zum Schutz zuzulassen. Zur Begründung machte sie geltend, dass der Bedeutungsinhalt von VIAGGIO vielschichtig sei. Nach allgemeinem Verständnis werde eine „Reise“ als Überbrückung einer vergleichsweise grossen Distanz erlebt, die vorzugsweise mit dem Flugzeug bewältigt werde. Auch würde die Bezeichnung VIAGGIO nicht direkt Eisenbahnwaggons beschreiben, umfassten diese doch eine grosse Bandbreite von Wagen mit höchst unterschiedlichen Verwendungszwecken. So bestünden seit Jahren verkehrspolitische Bestrebungen, für den Gütertransport die Eisenbahn zum Einsatz kommen zu lassen. Dabei reise und fahre Frachtgut nicht, sondern werde passiv verfrachtet und transportiert, wodurch es an der erforderlichen Unmittelbarkeit zwischen dem Begriff, dem Gefühl des Reisens und der Funktionsweise der entsprechenden Eisenbahnwaggons fehle. Da sich die Registrierung nicht in einer direkt beschreibenden Angabe erschöpfe, fehle es ihr nicht an der notwendigen Unterscheidungskraft. Auch sei VIAGGIO nicht freihaltebedürftig, seien doch allfällige Mitbewerber nicht darauf angewie-

sen ihre Eisenbahnwaggons, selbst wenn sie speziell für Reisen gebaut und ausgestattet sein sollten, so zu bezeichnen. Im Übrigen dürften die ausländischen Eintragungen, insbesondere jene in Italien, als Indiz für die Kennzeichnungskraft von VIAGGIO herangezogen werden.

H.
Mit Vernehmlassung vom 8. März 2007 beantragte die Vorinstanz, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen. Zur Begründung brachte sie im Wesentlichen vor, dass Güterwaggons nur ein mögliches Segment des Oberbegriffs *voitures de chemin de fer* darstellten. Ein Zeichen sei aber bereits dann vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn es nur für einen Teil der unter einen beanspruchten Oberbegriff fallenden Waren beschreibend sei. Da die internationale Registrierung VIAGGIO unmittelbar und direkt den Zweck von Reisewaggons beschreibe, müsse ihr aufgrund absoluter Ausschlussgründe die Schutzausdehnung auf die Schweiz verweigert werden. Im Übrigen könne sich ein Anmelder nicht mit dem Argument verteidigen, eine Zurückweisung sei aufgrund der konkreten Benutzungslage unbegründet, bilde doch nicht der tatsächliche Gebrauch eines Zeichens, sondern seine Eintragung Gegenstand des vorliegenden Verfahrens.

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 10. Januar 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.
Zwischen Deutschland und der Schweiz gelten das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMA) sowie die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ) gemäss den am 14. Juli 1967 in Stockholm revidierten Fassungen (SR 0.232.112.3 und 0.232.04). Die Beurteilung internationaler Markenregistrierungen mit Gesuch um Schutzausdehnung auf das Gebiet der Schweiz richtet sich nach Art. 6^{quinquies} lit. B Ziff. 2 und 3 PVÜ. Demgemäss können Marken, die der Unterscheidungskraft entbehren und folglich als Gemeingut zu qualifizieren sind oder die gegen die guten Sitten verstossen, weil sie geeignet sind, das Publikum zu täuschen, vom Markenschutz ausgeschlossen werden. Dieser zwischenstaatlichen Regelung entsprechen die in Art. 2 MSchG vorgesehenen Ablehnungsgründe, nach denen namentlich Zeichen, die Gemeingut sind (lit. a), sowie irreführende Zeichen (lit. c) vom Markenschutz ausgeschlossen sind (BGE 128 III 454 E. 2 *Yukon*; 117 II 327 E. 1a *Montparnasse*).

5.
Gemäss Art. 2 lit. a MSchG 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 gelten nach ständiger Praxis 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 VIAGGIO für *voitures de chemin de fer* im Wesentlichen mit der Begründung, dass das italienische Wort mit Reise bzw. Fahrt übersetzt werde und somit unmittelbar den Zweck von Reisewaggons beschreibe. Ein Zeichen sei bereits dann vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn es nur für einen Teil der unter einen beanspruchten Oberbegriff fallenden Waren beschreibend sei. Demgegenüber vertritt die Beschwerdeführerin die Auffassung, dass die Bezeichnung VIAGGIO vielschichtig sei. Unter einer Reise werde nach heutiger Lebensführung die Überbrückung einer grossen Distanz verstanden, die vorzugsweise mit dem Flugzeug bewältigt werde. Auch sei das Zeichen höchstens mittelbar beschreibend, gäbe es doch eine grosse Bandbreite von Eisenbahnwaggons mit höchst unterschiedlichen Verwendungszwecken. So reise und fahre Frachtgut nicht, sondern werde passiv verfrachtet und transportiert. Unbestritten ist zwischen den Parteien somit, dass sich das italienische Wort VIAGGIO mit Reise übersetzen lässt, dass dieser Begriff zumindest in Teilen der Schweiz verstanden wird, sowie dass Eisenbahnwagen existieren, die speziell zur komfortablen Personenbeförderung im Fernverkehr konzipiert wurden. Dagegen ist umstritten, ob die Bezeichnung für solche Reisewaggons direkt beschreibend sei und falls ja, ob dies ausreicht, dem Zeichen den Markenschutz für den Oberbegriff *voitures de chemin de fer* zu versagen.

7.

Der Auffassung der Beschwerdeführerin, dass nach modernem Verständnis unter einer Reise eine Flugreise verstanden werde, kann nicht gefolgt werden. Auch in Zeiten von Billigflügen erfolgt die Anreise zum Urlaubsort je nach Destination immer noch häufig mit dem eigenen Fahrzeug, per Bus oder mit dem Zug. Letzteres Verkehrsmittel ist insbesondere bei Städtetrips sehr beliebt, befördert es doch die Pas-

sagiere anders als das Flugzeug direkt in die Stadtzentren, und dies erst noch ohne beschwerliche Ein- und Auscheckprozedur. Daneben gibt es auch Zugreisen, bei denen weniger der Bestimmungsort massgebend ist, als dass die Fahrt als solches ein Erlebnis darstellt. Man denke an Alpenfahrten in Panoramawagen oder an mehrtägige Reisen in Luxuszügen wie dem Orient-Express. Das Bundesverwaltungsgericht geht daher mit der Vorinstanz einig, dass die Bezeichnung VIAGGIO bezüglich spezieller Reisewaggons einen unmittelbaren Hinweis auf deren Verwendungszweck darstellt. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist zu einer solchen Interpretation auch kein besonderer Gedankenaufwand erforderlich. Das Zeichen ist demnach auf diese Wagenkategorie bezogen direkt beschreibend.

8.

Die beanspruchte Ware *voitures de chemin de fer* stellt einen Oberbegriff bezüglich Reisewaggons dar. Da das Zeichen VIAGGIO für diese Wagenart unmittelbar beschreibend ist, kann es auch für Eisenbahnwaggons in ihrer Gesamtheit nicht eingetragen werden. Dies gilt selbst dann, wenn die Bezeichnung für andere Erzeugnisse, die unter denselben Oberbegriff fallen, nicht beschreibend sein sollte (RKGE in sic! 2004, 223 *smartModule/smartCore* mit Hinweis auf RKGE in SMI 1995, 305 *LoadLeveler* und RKGE in sic! 1998, 477 *Sourcesafe*). Ob das Zeichen VIAGGIO für die Ware Güterwaggons direkt beschreibend ist, kann somit dahingestellt bleiben. Im Übrigen ist die Eintragbarkeit der Marke für diese spezielle Wagenart auch nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens.

Es lässt sich demnach festhalten, dass es der internationalen Registrierung VIAGGIO bezüglich der in Frage stehenden Ware an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehlt. Ebenso besteht an nicht kennzeichnungskräftigen Zeichen – auch ohne, dass sie für den Wirtschaftsverkehr unentbehrlich wären – ein Freihaltebedürfnis (vgl. Teil 4 Ziffer 4.4.2 der Richtlinien in Markensachen, Bern 2007).

9.

Die Beschwerdeführerin berief sich ferner darauf, dass die Marke VIAGGIO in einer Vielzahl von Ländern, insbesondere auch in Italien, als eintragungsfähig anerkannt worden sei. Indessen haben nach ständiger Praxis ausländische Eintragungsentscheide keine präjudizielle Wirkung (E. MARBACH, SIWR III, Basel 1996, 30). Auch handelt es sich vorliegend nicht um einen Grenzfall, der es nahe legen würde, die aus-

ländischen Entscheidungen als Indizien zu berücksichtigen (vgl. BGer in sic! 2005, 280 *Firemaster* und RKGE in sic! 2003, 903 *Proroot*).

10.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz der internationalen Registrierung Nr. 848 302 VIAGGIO die Eintragung für die beanspruchte Ware *voitures de chemin de fer* 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. 848 302; Gerichtsurkunde)
- dem Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

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 der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 15. Februar 2008