

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-7207/2009
{T 1/2}

Urteil vom 18. Oktober 2010

Besetzung

Richter Hans Urech (Vorsitz), Richter David Aschmann,
Richter Bernard Maitre,
Gerichtsschreiber Marc Hunziker.

Parteien

Cadruvi Trading AG, c/o Treuhandbüro Geissbühler,
Murgenthalstrasse 15, 4900 Langenthal,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Gregor Wild,
c/o Rentsch & Partner, Fraumünsterstrasse 9,
Postfach 2441, 8022 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Markeneintragungsgesuch Nr. 00267/2009 DeeCee style
(fig.).

Sachverhalt:**A.**

Die Beschwerdeführerin ersuchte die Vorinstanz am 29. April 2009 für das Wort-/Bildzeichen DeeCee style (Gesuchsnummer 00267/2009) für *Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren* in Klasse 18, *Beleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen* in Klasse 25 und *Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten* in Klasse 35 um Markenschutz. Das Zeichen präsentiert sich wie folgt:

**B.**

Mit Schreiben vom 20. Mai 2009 beanstandete die Vorinstanz das Eintragungsgesuch mit der Begründung, dass die hinterlegte Marke das geschützte Sigel „CEE“ (Communauté économique européenne) enthält und somit gegen die öffentliche Ordnung verstosse.

C.

Mit Stellungnahme vom 25. Mai 2009 bestritt die Beschwerdeführerin einen Verstoss gegen die öffentliche Ordnung, zumal „DeeCee“ in ihrem Zeichen zusammengeschrieben werde.

D.

Mit Schreiben vom 16. Juni 2009 hielt die Vorinstanz an der Schutzverweigerung des Zeichens fest. Im Zeichenbestandteil „DeeCee“ werde keine eigenständige Bedeutung erkannt und durch die Grossschreibung des Konsonanten „C“ würde das geschützte Signet hervorgehoben und dessen eigenständige Wahrnehmung gefördert.

E.

Mit Eingabe vom 29. Juni 2009 machte die Beschwerdeführerin geltend, dass es bei der Beurteilung, ob ein Zeichen missbräuchlich

und mit dem Emblem einer zwischenstaatlichen Organisation verwechselbar sei, auf den Gesamteindruck des Zeichens ankomme. Dabei schliesse der Umstand, dass die geschützte Abkürzung als solche erkennbar bleibe, nicht aus, dass eine Marke, in welcher eine geschützte Abkürzung aufgenommen sei, in ihrem Gesamteindruck keine Assoziationen mehr wecke. So würde ihr Zeichen im Zusammenhang mit dem geschützten Sigel „CEE“ keine Gedankenverbindung hervorrufen, zumal aufgrund der grafischen Gestaltung und des Zusatzes „style“ klar sei, dass kein Bezug zur zwischenstaatlichen Organisation bestehe. Im Übrigen habe die Vorinstanz zahlreiche geschützte Abkürzungen enthaltende Marken eingetragen und insbesondere auch die Wortmarke Nr. 585 459 DeeCee Style ohne Weiteres zum Schutz zugelassen.

F.

Mit Verfügung vom 19. Oktober 2009 verweigerte die Vorinstanz der Markenmeldung für sämtliche Waren die Eintragung. Zur Begründung führte sie aus, dass durch die ungewöhnliche Gross-/Kleinschreibung des Zeichenbestandteils „DeeCee“, die beiden Silben optisch voneinander getrennt würden. Das Sigel „CEE“ gehe daher nicht in einem Wortkonstrukt unter, sondern werde als selbständiges Element wahrgenommen. Mangels Ermächtigung durch die zuständige Stelle sei der Beschwerdeführerin der Gebrauch des geschützten Kennzeichens untersagt. Im Übrigen seien die Voreintragungen Nr. 585 459 DeeCee Style und Nr. 548 730 CEE'D als Fehleintragungen zu qualifizieren, wobei kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht bestehe.

G.

Mit Eingabe vom 18. November 2009 reichte die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein. Sie beantragte, die Verfügung vom 19. Oktober 2009 sei unter Kosten- und Entschädigungsfolgen aufzuheben und die Vorinstanz sei anzuweisen, das angemeldete Zeichen für alle beanspruchten Waren einzutragen. Zur Begründung machte sie im Wesentlichen geltend, dass CEE keine gültige hoheitliche Abkürzung sei, handle es sich doch bei der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG, CEE) um den ursprünglichen, heute nicht mehr gebrauchte Namen eines Zusammenschlusses europäischer Staaten zur Förderung der gemeinsamen Wirtschaftspolitik. Des Weiteren sei die Buchstabenfolge derart im angemeldeten Zeichen eingebettet, dass sie nicht als solche erkannt

werde. Im Übrigen ergebe sich aus der Eintragungspraxis des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt, dass die Verwendung der Abkürzung CEE nach europäischem Recht nicht ernstlich als eine Gefährdung des Ansehens der Europäischen Union gelten könne.

H.

Mit Vernehmlassung vom 26. Februar 2010 beantragte die Vorinstanz unter Hinweis auf die Begründung in der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen. Ergänzend brachte sie im Wesentlichen vor, dass die Bezeichnung CEE auf der Datenbank der Weltorganisation für geistiges Eigentum immer noch als geschütztes Sigel aufgelistet sei. Es handle sich um ein absolutes Benutzungsverbot. So sei nicht nur die integrale Übernahme des geschützten Zeichens, sondern jegliche Nachahmung eines solchen verboten, und zwar unabhängig von einer Verwechslungsgefahr, sowie unabhängig davon, ob die Benutzung geeignet sei, beim Publikum eine Verbindung zur betreffenden Organisation hervorzurufen. Daher spiele auch die Natur der beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine Rolle. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin gehe das Sigel im umstrittenen Zeichen nicht unter, sondern werde aufgrund der Grossschreibung des Buchstabens „C“ als selbständiges Element wahrgenommen. Im Übrigen stelle die Verletzung des Ansehens der betroffenen Organisation keine Voraussetzung für die Verweigerung der Markeneintragung dar.

I.

Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.

Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid erheblich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

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 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG; SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrens-

gesetz, VwVG; SR 172.021) am 18. November 2009 eingereicht. Der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig bezahlt. Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und durch den Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG). Somit ist sie zur Beschwerde legitimiert. Aus diesen Gründen ist auf die Beschwerde einzutreten.

2.

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, dreidimensionalen Formen oder Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben bestehen.

3.

Die Vorinstanz hat das Eintragungsgesuch der Beschwerdeführerin gestützt auf Art. 2 Bst. d MSchG in Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 15. Dezember 1961 zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen (NZSchG, SR 232.23) zurückgewiesen.

3.1 Nach Art. 2 Bst. d MSchG sind Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen, vom Markenschutz ausgeschlossen. Als rechtswidrige Zeichen – und damit vom Markenschutz ausgenommen – gelten solche, die gegen Bundesrecht und Staatsvertragsrecht verstossen. Dazu gehören insbesondere Zeichen, die das Recht an staatlichen Hoheitszeichen, Namen und Kennzeichen von internationalen zwischenstaatlichen Organisationen oder bestimmten geographischen Bezeichnungen verletzen (CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 265).

3.2 Auf der Ebene des Staatsvertragsrechts sieht Art. 6^{ter} der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) vor, dass staatliche Hoheitszeichen der Mitgliedstaaten (u.a. Wappen, Fahnen, amtliche Prüf- und Gewährzeichen) und Kennzeichen (Namen, Ab-

kürzungen, Flaggen, Wappen) zwischenstaatlicher internationaler Organisationen vor Nachahmung geschützt sind und als Marke weder eingetragen noch kennzeichenmässig benutzt werden dürfen. Dabei ist der Schutz der Hoheitszeichen beschränkt auf die Irreführungsgefahr über die Herkunft von Waren und erstreckt sich auch auf die Nachahmung der charakteristischen heraldischen Merkmale (WILLI, a.a.O., Art. 2 N 273f.; LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, N. 81 zu Art. 2 MSchG).

3.3 In Konkretisierung der mit der Pariser Verbandsübereinkunft eingegangenen Verpflichtungen hat die Schweiz das Bundesgesetz zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen erlassen. Der Schutz dieses Gesetzes geht weiter als derjenige von Art. 6^{ter} PVÜ und verbietet die Aufnahme der geschützten Kennzeichen auch dann, wenn keine Verwechslungsgefahr besteht (DAVID, a.a.O., N. 83 zu Art. 2 MSchG; WILLI, a.a.O., Art. 2 N 275). Es dürfen Marken nicht eingetragen werden, die den Namen, das Sigel oder das Wappen der Vereinten Nationen oder anderer zwischenstaatlicher Organisationen enthalten. Erforderlich ist jedoch die vorgängige Publikation im Bundesblatt (Art. 4 NZSchG). Das Sigel CEE, welches für Communauté économique européenne, zu deutsch Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, steht, ist in der Schweiz aufgrund der Publikation im Bundesblatt vom 12. November 1980 geschützt (BBI 1980 I 447f.).

3.4 Das NZSchG untersagt jeglichen Gebrauch eines geschützten Kennzeichens in beliebiger Gross- und/oder Kleinschreibung, sei es, dass dieses allein oder als Teil eines Ganzen verwendet wird. Bei der Beurteilung, ob eine Nachahmung oder eine Übernahme eines geschützten Kennzeichens vorliegt, ist demnach einzig der betreffende Teil der Marke in Betracht zu ziehen. Die weiteren Elemente bzw. der Gesamteindruck des Zeichens sind für diese Beurteilung nicht ausschlaggebend. Von diesem Verbot des Gebrauchs besteht immerhin dann eine Ausnahme, wenn das Zeichen zwar eine geschützte Abkürzung unverändert übernimmt, dies jedoch nicht erkennbar ist, weil die entsprechende Buchstabenfolge in einem ganzen Wort oder einer Fantasiebezeichnung eingebettet ist und darin gewissermassen „untergeht“ (z.B. „oil“ in „étoile“) oder weil dieser im Rahmen der gesamten Ausgestaltung des Zeichens eine weitere eigenständige Bedeutung – sei es als beschreibender Begriff oder generische Bezeichnung der Alltagssprache – zukommt (z.B. „Uno“ in „Uno Due Tre“,

oder „WHO“ in „who knows whom AG“). Es ist demnach nicht relevant, ob eine Verwechslungsgefahr besteht bzw. ob das Zeichen eine gedankliche Verbindung zur zwischenstaatlichen Organisation weckt oder nicht. Daher spielt auch die Natur der Waren und Dienstleistungen, für die das Zeichen beansprucht wird, keine Rolle (BGE 135 III 648 E. 2.5f. *UNOX [fig.]*).

4.

Zu prüfen ist somit einzig, ob ein Ausnahmefall gemäss vorstehender Erwägung gegeben ist. Dabei steht insbesondere in Frage, ob der Bestandteil „Cee“ derart im Zeichen eingebettet ist, dass er gewissermassen darin untergeht.

4.1 Die Vorinstanz verneinte dies. Durch die ungewöhnliche Gross-/Kleinschreibung des Zeichenbestandteils „DeeCee“ würden die beiden Silben optisch voneinander getrennt. Der Eindruck einer Trennung werde zusätzlich dadurch verstärkt, dass die umliegenden Vokale alle gleichartig seien und der Buchstabe „C“ somit aus dem sehr homogenen Schriftbild heraussteche, was eine Zäsur innerhalb des Wortes erzeuge.

4.2 Das Bundesverwaltungsgericht kann sich dieser Auffassung nicht anschliessen. Bei der Wortkombination „DeeCee“ liegt aufgrund der Gross-/Kleinschreibung eine Unterteilung in die beiden Silben „Dee“ und „Cee“ zwar auf der Hand. Dem Markenbetrachter springen jedoch auch die beiden Grossbuchstaben „D“ und „C“, was aufgrund der fehlenden Oberlängen des Kleinbuchstabens „e“ noch verstärkt wird, sowie der Umstand, dass die beiden Bestandteile von ihrem Anfangsbuchstaben abgesehen identisch sind, ins Auge. Aufgrund dieser Silbenähnlichkeit, welche sogar zum Reim der beiden Elemente führt, sowie der Länge der Wortkombination von sechs Buchstaben sieht sich der Leser denn auch nicht versucht, den Zeichenbestandteil „DeeCee“ zu buchstabieren, sondern liest ihn in einen Fluss. Aufgrund des in der englischen Sprache vorkommenden, als ein langes „i“ ausgesprochenen, doppelten „e“ sowie des nachfolgenden, zum englischen Grundwortschatz gehörenden Wortes „style“ drängt sich dem Leser eine englische Aussprache des Zeichens auf. Ihm sind englische Grundwörter mit doppeltem „e“, z.B. „bee“ (Biene), „fee“ (Gebühr) oder „see“, durchaus bekannt (BGE 4A_265/2007 v. 26.9.2007, E. 2.2 *American Beauty*, 108 II 489E. 3 *Advantage*). Er wird die Wortkombination „DeeCee“ somit im Sinne der aus der Be-

zeichnung Washington D.C. bekannten Abkürzung von „District of Columbia“ artikulieren. Dies führt dazu, dass das für Communauté économique européenne, zu deutsch Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, stehende Sigel CEE im umstritten Zeichen nicht erkannt wird. Es ist derart im Zeichen eingebettet, dass es im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung darin gewissermassen untergeht. Dem geschützten Zeichen „CEE“ kommt denn auf Englisch in der Tat ein doppelter Wortsinn im Sinne der erwähnten Beispiele zu. Es bedeutet nämlich in derselben Schreibweise „Cee“ wie im angefochtenen Zeichen auch den Buchstaben C (Langenscheidt, Handwörterbuch Englisch, München 2005, S. 97) und wird aufgrund des Wortzusammenhangs wie im Beispiel „Uno, Due, Tre“ mit diesem Sinn verstanden.

4.3 Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass kein Verstoß gegen Art. 6 Abs. 2 NZSchG vorliegt, weshalb der absolute Ausschlussgrund von Art. 2 Bst. d MSchG zu verneinen ist. Die Beschwerde ist daher gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, das Zeichen für alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen einzutragen.

5.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG), und es ist der Beschwerdeführerin den geleisteten Kostenvorschuss zurück zu erstatten.

6.

Der obsiegenden Beschwerdeführerin ist eine Parteientschädigung für ihr erwachsene „notwendige und verhältnismässig hohe Kosten“ des Beschwerdeverfahrens zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Da die Beschwerdeführerin keine Kostennote eingereicht hat, ist die Entschädigung aufgrund der Akten zu bestimmen und für das Beschwerdeverfahren auf total Fr. 3'000.- festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]). Besteht keine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener Rechts-

persönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf erliess sie die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und kassierte sie auch in eigenem Namen die dafür vorgesehene Gebühr. Die Vorinstanz ist darum zur Zahlung der Parteientschädigung zu verpflichten.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird gutgeheissen, die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 19. Oktober 2009 wird aufgehoben und das Institut wird angewiesen, die Marke gemäss Gesuch Nr. 00267/2009 im schweizerischen Markenregister einzutragen.

2.

Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurückerstattet.

3.

Der Beschwerdeführerin wird zulasten des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.- (inkl. MWST) zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (mit Gerichtsurkunde; Beilage: Rück-
erstattungsformular)
- die Vorinstanz (Markeneintragungsgesuch Nr. 00267/2009; mit Ge-
richtsurkunde)
- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

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 die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 19. Oktober 2010