

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-5274/2009
{T 1/2}

Urteil vom 20. Oktober 2010

Besetzung

Richter Philippe Weissenberger (Vorsitz),
Richter Hans Urech, Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiberin Patricia Egli.

Parteien

Glas Trösch Holding AG,
Spitalgasse 9, 3011 Bern,
vertreten durch Werner A. Roshardt,
Bahnhofplatz 18, Postfach 2005, 8401 Winterthur,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Markeneintragungsgesuch CH-58435/2008 -
SWISSDOOR.

Sachverhalt:**A.**

Am 4. Juli 2008 ersuchte die Glas Trösch Holding AG (nachfolgend: Beschwerdeführerin) das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE, nachfolgend: Vorinstanz) um Eintragung der Wortmarke SWISSDOOR für folgende Waren der Klasse 19: *Trennwände und Türen aus Glas*.

B.

Mit Schreiben vom 7. Juli 2008 beanstandete die Vorinstanz, das Zeichen gehöre für die beanspruchten Waren zum Gemeingut. SWISSDOOR sei als direkt beschreibende Wortkombination nicht unterscheidungskräftig und zudem freihaltebedürftig. Im Weiteren bestehe aufgrund der geografischen Angabe "SWISS" im Zeichen eine Irreführungsgefahr über die geografische Herkunft der Produkte, sofern die Waren nicht aus der Schweiz stammten.

Die Beschwerdeführerin bestritt mit Eingabe vom 5. September 2008 den Gemeingutcharakter des Zeichens. Es handle sich um eine Wortneuschöpfung der englischen Sprache, die in Bezug auf die beanspruchten Waren vom Durchschnittskonsumenten nicht als direkt beschreibend verstanden würde. Vielmehr stelle es ein kennzeichnungskräftiges Fantasiezeichen dar. Sie unterbreitete zudem den Vorschlag, die Warenliste einzuschränken auf "Trennwände und Türen aus Glas, alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft".

Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 10. November 2008 an der Zurückweisung des Zeichens fest. Die Gefahr einer Irreführung über die geografische Herkunft sei mit der vorgeschlagenen Einschränkung der Warenliste zwar behoben worden. Das Zeichen werde jedoch von den Abnehmern in Bezug auf die beanspruchten Waren ohne Gedankenaufwand als "Türe aus der Schweiz" oder "Schweizer Tor" verstanden. Damit würde das Zeichen direkt die Ware und deren geografische Herkunft bezeichnen. Dem Zeichen fehle daher die konkrete Unterscheidungskraft und es gehöre zum Gemeingut. Auf Grund seines direkt beschreibenden Sinngehalts sei das Zeichen zudem freihaltebedürftig.

Die Beschwerdeführerin stellte mit Eingabe vom 18. Dezember 2008 den Antrag, die Marke sei gemäss dem klargestellten Warenverzeichnis

nis vom 5. September 2008 einzutragen. Eventualiter sei die Marke für die Waren "Trennwände schweizerischer Herkunft aus Glas" einzutragen. Im Übrigen bestritt sie sowohl das Freihaltebedürfnis am Zeichen als auch seine fehlende Unterscheidungskraft.

Die Vorinstanz teilte der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 19. Januar 2009 mit, sie halte an der Zurückweisung des Zeichens fest. Der Eventualantrag erfülle zudem die gesetzlichen Voraussetzungen nicht, weshalb er nicht berücksichtigt werden könne.

Die Beschwerdeführerin machte mit Eingabe vom 3. Februar 2009 geltend, die Vorinstanz habe nicht begründet, weshalb das Zeichen für "Trennwände" nicht unterscheidungskräftig sei. Zudem verlangte sie eine Würdigung der Unterlagen, aus welchen sich ergebe, dass vorliegend kein Freihaltebedürfnis bestehe.

Mit Schreiben vom 5. März 2009 hielt die Vorinstanz auch an der Zurückweisung des Zeichens für "Trennwände schweizerischer Herkunft aus Glas" fest. Es sei durchaus denkbar, dass Trennwände entweder Türen enthalten würden oder die Funktion einer Türe hätten. Das Zeichen sei daher auch für Trennwände beschreibend. Zur Behebung des Gemeingutcharakters empfahl sie die Formulierung "Türlose Trennwände schweizerischer Herkunft aus Glas".

Die Beschwerdeführerin hielt innert erstreckter Frist mit Eingabe vom 20. Mai 2009 am Antrag fest, das Zeichen sei gemäss korrigiertem Warenverzeichnis vom 5. September 2008 einzutragen. Sie führte aus, dass durch die von der Vorinstanz vorgeschlagene Formulierung "Türlose Trennwände schweizerischer Herkunft aus Glas" das Schutzobjekt nicht hinreichend klar definiert werde.

C.

Mit Verfügung vom 22. Juli 2009 verweigerte die Vorinstanz der Marke SWISSDOOR für die beanspruchten Waren der Klasse 19 "Trennwände und Türen aus Glas" definitiv den Schutz. Zur Begründung machte sie geltend, das Zeichen gehöre für sämtliche beanspruchten Waren zum Gemeingut. Aus der Verbindung einer Herkunftsangabe ("SWISS") mit einer reinen gattungsmässigen Benennung der beanspruchten Produkte ("DOOR") könne kein unterscheidungskräftiger Gesamteindruck resultieren, da die Angaben direkt die Ware und deren geografische Herkunft beschreiben würden. In Verbindung mit

Türen werde das Zeichen nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft verstanden, weshalb ihm keine Unterscheidungskraft zukomme. Gleiches gelte für die ebenfalls beanspruchten Trennwände aus Glas. Es sei durchaus denkbar, dass eine Trennwand entweder Türen enthalte oder die Funktion einer Türe habe. Die massgebenden Abnehmer würden das Zeichen daher so verstehen, dass es sich um schweizerische Türen in Trennwandform bzw. um Trennwände aus der Schweiz mit Türfunktion handle. Auf Grund des beschreibenden Charakters sei das Zeichen zudem freihaltebedürftig.

D.

Mit Eingabe vom 20. August 2009 erhob die Beschwerdeführerin dagegen Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, der vorinstanzliche Entscheid sei aufzuheben und SWISSDOOR sei als Marke für die folgenden Waren der Klasse 19 einzutragen: "Trennwände und Türen aus Glas; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft". Eventualiter sei der Markenschutz für "Trennwände aus Glas; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft" zu gewähren. Falls weder dem Hauptantrag noch dem Eventualantrag ohne Weiteres entsprochen werden könne, werde eventualiter der Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, Trennwände und Türen seien verschiedene Gegenstände. Dies ergebe sich zum einen aus der lexikalischen Definition. Zum anderen sei eine Tür nach Verkehrsüblichem Verständnis leicht, währenddem eine Trennwand aus Glas schwer sei und deren Bedienung einer grösseren Anstrengung bedürfe. Eine Trennwand könne natürlich eine Tür enthalten, müsse es aber nicht. Dass im Internet einzelne Werbeseiten existierten, die den Begriff "Trennwände" in einer besonderen, überdehnten Weise verwenden würden, könne nicht als Nachweis dafür herangezogen werden, dass für den durchschnittlichen Verkehrsteilnehmer diese besondere, überdehnte Bedeutung die richtige sei. Im Allgemeinen und damit in dem für die Beurteilung der Verkehrsauffassung massgeblichen Normalfall seien Türen und Trennwände verschiedene Dinge. Die Abnehmer würden daher das Zeichen in Verbindung mit Trennwänden nicht ohne Weiteres als "schweizerische Türen in Trennwandform" oder als "Trennwände aus der Schweiz mit Türfunktion" verstehen. Ein zwingendes Freihaltebedürfnis, welches selbst der Eintragung auf dem Weg der Verkehrsdurchsetzung entgegen stehen würde, sei zudem nicht erkennbar. SWISSDOOR sei kein elementares Zeichen und werde in der zusammengeschriebenen Form auch nicht unmittelbar

zur Bezeichnung der entsprechenden Waren benötigt. Das Zeichen sei in der zusammengeschriebenen Version im Übrigen für den allgemeinen Sprachbedarf nicht unentbehrlich, was sich anhand einer Google-Suche erkennen liesse. Als Namensangabe im Sinne einer Produkt- oder Firmenbezeichnung trete SWISSDOOR lediglich für zwei Unternehmen in Erscheinung. In Bezug auf "Trennwände aus Glas" sei erst recht kein Freihaltebedürfnis auszumachen, da für die Verkehrsbeteiligten kein Bedarf bestehe, eine Trennwand mit "Tür" oder "door" zu identifizieren. Die Beschwerdeführerin macht schliesslich geltend, SWISSDOOR weise auf eine betriebliche Herkunft hin. Es sei zu bedenken, dass fremdsprachige Begriffe eher als Marke aufgefasst würden und nicht als Produkteumschreibung. Ein Indiz hierfür biete wiederum die Google-Suche, nach der das Zeichen nur gerade zwei Unternehmen zugeordnet werden könne. Es sei nicht erkennbar, dass das Zeichen von anderen Unternehmen für die fraglichen Waren verwendet würde. Der durchschnittliche Verkehrsteilnehmer werde beim Begriff SWISSDOOR allenfalls an das "Schweizertor", ein Werk historischer Baukunst, denken und sich möglicherweise vorstellen, es handle sich um ein sehr gediegenes Produkt aus Holz. Er werde den Begriff jedoch nicht mit Ganzglastüren oder Trennwänden aus Glas in Verbindung bringen. In Bezug auf Trennwände sei das Zeichen auch darum nicht beschreibend, weil Trennwände letztendlich geschlossene Raumteiler seien, auch wenn sie in gewissen Fällen verschiebbar seien. Im Ergebnis sei die Marke (in der zusammengeschriebenen Form) nicht ohne jede Unterscheidungskraft.

E.

Die Vorinstanz liess sich innert erstreckter Frist mit Eingabe vom 23. November 2009 vernehmen und beantragt, die Beschwerde sei sowohl im Hauptantrag als auch im Eventualantrag abzuweisen. Sie hält an den Ausführungen in der angefochtenen Verfügung fest und führt ergänzend aus, entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin handle es sich bei der Aussage, dass das Zeichen im Zusammenhang mit Trennwänden als "Trennwände aus der Schweiz mit Türfunktion" verstanden werde, nicht um eine Interpretation, welche sich erst auf Grund gewisser Gedankenassoziation ergebe. Umgangssprachlich würden auch einzelne Elemente einer Trennwand als Trennwand bezeichnet. Im Zusammenhang mit Trennwänden, bei denen sich einzelne Elemente der Funktion einer Türe entsprechend öffnen und schliessen liessen, stelle SWISSDOOR daher eine direkt

beschreibende Angabe dar. "DOOR" beschreibe für diesen Typ, dass es sich um eine Trennwand handle, bei der ein Trennwandblatt als Türe fungiere; "SWISS" beschreibe, dass es sich um eine derartige Trennwand aus der Schweiz handle. Im Gesamteindruck verstünden die Abnehmer das Zeichen ohne Gedankenarbeit als Hinweis auf die Funktion (mit Türfunktion) und Herkunft der beanspruchten Trennwände. Auch im Zusammenhang mit Trennwänden, die eine Türe enthalten würden, sei das Zeichen direkt beschreibend, da das Zeichen direkt auf einen Bestandteil der beanspruchten Waren hinweisen würde. Die Beschwerdeführerin bestreite im Übrigen nicht, dass das Zeichen in seiner englischen Bedeutung vom Abnehmer verstanden werde. Es sei deshalb nicht ersichtlich, weshalb das Zeichen von den Abnehmern bloss auf Grund seiner Fremdsprachigkeit als Marke aufgefasst werden solle. Wie oft und ob ein Zeichen bereits verwendet werde, spiele im Übrigen entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin für die Beurteilung der Unterscheidungskraft keine Rolle. Die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Sinngehalte des Zeichens als historische Bezeichnung "Schweizertor" und als sehr gediegenes Produkt aus Holz würden den Gemeingutcharakter des Zeichens zudem nicht auflösen, da eine seiner Bedeutungen eine unmittelbare Aussage über die betreffende Ware und deren Herkunft darstelle.

F.

Am 5. Juli 2010 fand vor Bundesverwaltungsgericht eine Instruktionsverhandlung statt, an der die Vorinstanz und der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin teilnahmen. Dieser erklärte, mit der Verhandlung sei dem Eventualantrag um mündliche Verhandlung vollumfänglich entsprochen worden.

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 Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. De-

zember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), der Vertreter hat sich an der Instruktionsverhandlung vom 5. Juli 2010 rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

Nach Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) sind Zeichen des Gemeinguts vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, sie hätten sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, im Verkehr durchgesetzt.

2.1 Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind. Das Freihaltebedürfnis wird mit den Interessen von Mitanbietern des Markenanmelders und von Produzenten oder Weiterverkäufern begründet, die das Zeichen in ihren eigenen Kennzeichen und Anschriften ebenfalls verwenden wollen oder bereits verwenden, unter Einbezug weiterer privater oder öffentlicher Interessen im Einzelfall (EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 257 f.). Ob ein Freihaltebedürfnis besteht, ist im Lichte der erwarteten Marktentwicklung zu prüfen. Schützenswert ist daher nicht nur ein aktuelles, sondern bereits ein potentielles Interesse der Konkurrenten (MARBACH, a.a.O., N. 259).

2.2 Als Gemeingut gelten andererseits Zeichen, denen die für die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. MARBACH, a.a.O., N. 247; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 34). Zu Letzteren gehören unter anderem beschreibende Angaben. Diese nehmen unmissverständlich auf den Kennzeichnungsgegenstand Bezug, indem sie eine direkte Aussage über bestimmte Eigenschaften oder die Beschaffenheit der zu kennzeichnenden Ware machen. Es handelt sich namentlich um Angaben, die geeignet sind,

im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Gebrauchszweck, Wert, Ursprungsort oder Herstellungsort aufgefasst zu werden (BGE 129 III 225 E. 5.1 – Masterpiece I, BGE 118 II 182 E. 3b – Duo, mit weiteren Hinweisen). Nach Rechtsprechung und Lehre sind auch Angaben zum Aussehen oder zur Ausstattung der beanspruchten Waren unzulässig, wenn sie Elemente aufnehmen, die bei diesen Waren allgemein üblich sind oder damit auf verwendungsmässige Vorteile hingewiesen wird (BGE 116 II 609 E. 2b – Fioretto; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2514/2008 vom 25. Mai 2009 E. 4.2 – Magnum).

2.3 Der Umstand, dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen hindeuten, macht ein Zeichen aber noch nicht zum Gemeingut. Der gedankliche Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke für einen erheblichen Teil der schweizerischen Markenadressaten ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen ist (BGE 128 III 447 E. 1.5 – Première; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 17. Februar 2003 in sic! 2003 S. 495 E. 2 – Royal Comfort; Urteil des Bundesgerichts vom 10. September 1998 in sic! 1999 S. 29 E. 3 – Swissline).

2.4 Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zusammengesetzten Zeichen ist zunächst der Sinn der einzelnen Bestandteile zu ermitteln und dann zu prüfen, ob sich aus ihrer Verbindung im Gesamteindruck ein die Ware oder die Dienstleistung beschreibender, unmittelbar verständlicher Sinn ergibt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-516/2008 vom 23. Januar 2009 E. 3 – After hours und B-5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2 – Peach Mallow). Bei der Gesamtwürdigung der einzelnen Bestandteile der Marke sind als massgebende Kriterien insbesondere die lexikalische Nähe der Marke, die zeitliche und örtliche Aktualität des Sinngehalts und die Produktnähe aus der Sicht des Marktes zu berücksichtigen (DAVID ASCHMANN, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 lit. a, N. 5, N. 182).

2.5 Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig ist, schliesst ihren beschreibenden Charakter nicht aus. Entscheidend ist, ob das Zeichen nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der Sprachbildung von den beteiligten Verkehrskreisen in der Schweiz als Aussage über bestimmte Merkmale oder Eigenschaften der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung aufgefasst wird (BGE 108 II 487 E. 3 – Vantage; Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 in sic! 2004 S. 400 E. 3.1 – Discovery Travel & Adventure Channel), bzw. ob die produktbezogene Aussage auf den ersten Blick klar verständlich bleibt (MARBACH, a.a.O., N. 285). Dabei genügt, dass das Zeichen in einem einzigen Sprachgebiet der Schweiz als beschreibend verstanden wird (BGE 131 III 495 E. 5 – Felsenkeller, BGE 129 III 447 E. 1.5 – Premiere). Ist der Sinngehalt in Bezug auf die fraglichen Waren sofort verständlich und beschreibend, kann auch das blosses Zusammenschreiben zweier Begriffe ein Zeichen nicht schutzfähig machen (Entscheide der RKGE in sic! 2000 S. 592 – Clearcut und in sic! 2004 S. 220 – smartModule und smartCore). Wenn ein beschreibender Sinn eindeutig ist und ohne Gedankenaufwand erkannt wird, kann auch die Möglichkeit weiterer, weniger naheliegender Deutungen die Zugehörigkeit der Marke zum Gemeingut nicht aufheben (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-181/2007 vom 21. Juni 2007 E. 3 – Vuvuzela und B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 3.4 – Chocolat Pavot [fig.]).

2.6 Auch englischsprachige Ausdrücke können zum Gemeingut gehören, falls sie von einem erheblichen Teil der Abnehmerkreise verstanden werden (BGE 128 III 225 E. 5.1 – Masterpiece). Als Massstab dient dabei, ob der Ausdruck zum englischen Grundwortschatz zählt, der vom breiten Schweizer Publikum verstanden wird (BGE 125 III 193 E. 1c – Budweiser; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1364/2008 vom 26. August 2009 E. 3.2, mit Hinweisen – On the beach und B-684/2009 vom 24. Juni 2009 E. 3.2, mit Hinweisen – Outperform.Outlast.).

2.7 Als Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG gelten auch Angaben, die den geographischen Herkunftsort beschreiben (BGE 128 III 454 E. 2.1 – Yukon). Als Herkunftsangaben gelten gemäss Art. 47 MSchG direkte oder indirekte Hinweise auf die geografische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich Hinweisen auf die Beschaffenheit oder Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhängen. Direkte Herkunftsangaben, wie Namen von Ländern, gelten

als Gemeingut und sind schutzunfähig (MARBACH, a.a.O., N. 378 ff.; SIMON HOLZER, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 47, N. 4). Gleichgestellt sind auch sprachlich korrekt gebildete Ableitungen, so beispielsweise das der Herkunftsangabe entsprechende Adjektiv. Direkte Herkunftsangaben individualisieren aus der Sicht des Konsumenten kein konkretes Unternehmen, und es fehlt ihnen daher die markenrechtlich verlangte Unterscheidungskraft. Gleichzeitig sind direkte Herkunftsangaben auch freihaltebedürftig. Jedem Produzenten soll es möglich sein, auf die Herkunft seiner Ware oder Dienstleistung hinzuweisen, und er darf dabei nicht durch Marken dritter Konkurrenten behindert werden (MARBACH, a.a.O., N. 388 f.).

3.

3.1 Die Frage der Unterscheidungskraft wird anhand der Wahrnehmung der massgeblichen Verkehrskreise beurteilt, welche die Marke anspricht (ROLAND VON BÜREN/EUGEN MARBACH/PATRIK DUCREY, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Aufl., Bern 2008, S. 120, N. 577). An Fachleute und Endkonsumenten zugleich vertriebene Waren sind vor allem aus der Sicht der am wenigsten markterfahrenen und grössten Gruppe der Letztabnehmer zu beurteilen (MARBACH, a.a.O., N. 266). Das Freihaltebedürfnis bestimmt sich im Gegensatz dazu aus Sicht der aktuellen und potentiellen Konkurrenten des Anmelders oder Inhabers der Marke (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 41 und N. 44; MARBACH, a.a.O., N. 577).

3.2 Die beanspruchten Waren der Klasse 19 "Trennwände und Türen aus Glas, alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft" richten sich sowohl an Fachleute der Baubranche als auch an Durchschnittskonsumenten, die Trennwände und Türen aus Glas in geschäftlichen oder privaten Räumen verwenden wollen. Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft des Zeichens ist daher vor allem vom Verständnis der Durchschnittskonsumenten auszugehen. Das Freihaltebedürfnis bestimmt sich demgegenüber aus der Sicht der aktuellen und potentiellen Konkurrenten der Beschwerdeführerin, die Trennwände und Türen aus Glas in der Schweiz herstellen oder vertreiben.

4. |

Das Zeichen SWISSDOOR besteht aus den Elementen "swiss" und "door". Um beurteilen zu können, ob das Zeichen in Bezug auf die beanspruchten Waren eine beschreibende Angabe darstellt, ist nach der für das Publikum erkennbaren Bedeutung der beiden Bestandteile zu fragen und dann zu prüfen, ob die Verbindung der Wörter einen logischen Sinn ergibt, der von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit und ohne besonderen Fantasiaaufwand als beschreibend verstanden wird.

4.1 Als Substantiv bedeutet "swiss" "Schweizer(-in)" und als Adjektiv wird "swiss" mit "schweizerische, Schweizer" übersetzt (Langenscheidt, Handwörterbuch Englisch, Berlin etc. 2005, S. 598). Das Zeichenelement "door" steht für "Tür, Ein-, Zugang, Tor, Pforte" (Langenscheidt, a.a.O., S. 177). Beide Begriffe sind Bestandteile des englischen Grundwortschatzes (vgl. Langenscheidt Premium Schulwörterbuch Englisch, Berlin etc. 2009, S. 203, S. 651) und für einen wesentlichen Teil der Schweizer Abnehmer verständlich, was von der Beschwerdeführerin auch nicht bestritten wird. Aus der Wortverbindung SWISSDOOR ergibt sich somit als unmittelbare wörtliche Übersetzung "schweizerische Tür" oder "Schweizer Tür".

4.2 In Bezug auf die beanspruchten Waren "Türen aus Glas (...) schweizerischer Herkunft" kommt dem Zeichen SWISSDOOR klarer-weise beschreibender Charakter zu. Das Zeichen setzt sich aus der direkten geografischen Herkunftsangabe "schweizerische, Schweizer" und der Gattungsbezeichnung des beanspruchten Produkts "Tür" zusammen. Die durchschnittlichen Abnehmer der beanspruchten Waren verstehen das Zeichen ohne Gedankenaufwand als Hinweis auf das beanspruchte Produkt selbst und seine Herkunft. Der Wortkombination SWISSDOOR kommt daher im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren "Türen aus Glas (...) schweizerischer Herkunft" keine Unterscheidungskraft zu.

Ein unterscheidungskräftiger Gesamteindruck kann entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin nicht allein dadurch entstehen, dass es sich beim Zeichen SWISSDOOR um einen fremdsprachigen Begriff handelt. Auch englische Zeichen gehören dem Gemeingut an, wenn sie wie vorliegend von einem erheblichen Teil der Verkehrskreise in einem beschreibenden Sinn verstanden werden (vgl. E. 2.6 hiavor). Ebenso wenig vermag das bloße Zusammenschreiben der beiden

Elemente "swiss" und "door" einen unterscheidungskräftigen Gesamteindruck zu erzeugen. Diese Wortbildung ist nicht derart ungewöhnlich, dass der naheliegende Sinngehalt des Zeichens "schweizerische Tür" oder "Schweizer Tür" verfremdet würde. Der Aufbau des Zeichens entspricht vielmehr den grundlegenden Regeln der Sprachbildung (Adjektiv und Subjektiv). Das einzige Besondere an der Zeichenbildung liegt darin, dass die beiden Worтеlemente ohne Leerzeichen aneinandergeschrieben sind. Das Zusammenschreiben der beiden Elemente genügt jedoch nicht, um dem Zeichen in Bezug auf die beanspruchten Waren einen unterscheidungskräftigen Gesamteindruck zu verleihen (vgl. E. 2.5 hiervor).

Zudem ist daran zu erinnern, dass auch eine neue, bisher ungebräuchliche Wortbildung zum Gemeingut zu rechnen ist, wenn sie einen sofort verständlichen, beschreibenden Sinn ergibt. Dies ist vorliegend bei SWISSDOOR für die beanspruchten Waren "Türen aus Glas (...) schweizerischer Herkunft" zu bejahen. Da der beschreibende Sinn des Zeichens eindeutig und ohne Gedankenaufwand erkannt wird, kann auch die Möglichkeit, dass gewisse Abnehmer im Zeichen zudem die Bezeichnung des historischen Bauwerks "Schweizertor" verstehen, die Zugehörigkeit der Marke zum Gemeingut nicht aufheben (vgl. E. 2.5 hiervor). Bei diesem Sinngehalt handelt sich im Übrigen um eine örtlich wie zeitlich weniger naheliegende Bedeutung des Zeichens SWISSDOOR, wird doch mit "Schweizertor" das Haupttor des ältesten Teils der Wiener Hofburg bezeichnet.

Vorliegend sind zudem keine Hinweise ersichtlich, wieso das Publikum mit dem Zeichen SWISSDOOR ein gediegenes Produkt aus Holz in Verbindung bringen sollte, wie dies die Beschwerdeführerin geltend macht. Selbst wenn dies der Fall sein sollte und das Zeichen daher nicht als Hinweis auf das Material der beanspruchten Waren "Türen aus Glas (...) schweizerischer Herkunft" verstanden werden könnte, so enthält das Zeichen dennoch einen direkten Hinweis auf die Gattung der beanspruchten Produkte und ist daher bereits aus diesem Grund beschreibend.

Wie oft und ob das Zeichen bereits verwendet wird, spielt schliesslich entgegen der Annahme der Beschwerdeführerin für die Beurteilung der Unterscheidungskraft des Zeichens keine Rolle. Im Eintragungsverfahren ist allein das konkret vorgelegte Zeichen zu prüfen. Begleitumstände jeglicher Art, seien diese nun positiv oder negativ zu

werten, sind bei der Prüfung grundsätzlich unbeachtlich (MARBACH, a.a.O., N. 201 ff.). Aus dem Umstand, dass das Zeichen nach einer Google-Suche nur zwei Unternehmen zugeordnet wird, kann die Beschwerdeführerin daher nichts zu ihren Gunsten ableiten.

Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass der durchschnittliche Abnehmer der beanspruchten Waren "Türen aus Glas (...) schweizerischer Herkunft" das Zeichen SWISSDOOR ohne Gedankenaufwand als eine unmittelbare Aussage über die Gattung der beanspruchten Waren selbst und deren Herkunft versteht. Dem Zeichen fehlt es daher an der Unterscheidungskraft. In Bezug auf die Waren "Türen aus Glas (...) schweizerischer Herkunft" gehört das Zeichen dementsprechend zum Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG.

4.3 Im Weiteren gilt es zu prüfen, ob das Zeichen SWISSDOOR für die beanspruchten Waren "Trennwände aus Glas (...) schweizerischer Herkunft" beschreibend ist. Der Beschwerdeführerin ist zuzugeben, dass "Trennwände" rein lexikalisch etwas anderes als "Türen" bezeichnen. Eine "Tür" wird umschrieben als "Eingang eines Gebäudes oder Raumes", als "verschliessbare Öffnung zur Verbindung beziehungsweise zum Abschluss von Räumen als Innentür, zum Verschluss eines Hauses als Aussentür" (Der Brockhaus, aktualisierte Version vom 15. Juni 2007, Brockhaus Duden Neue Medien GmbH, <<http://lexika.tanto.de>>). Die Trennwand demgegenüber wird begrifflich definiert als "leichte Wand zum Abtrennen, Abteilen von Innenräumen" (Digitales Wörterbuch der Deutschen Sprache, DWDS, <<http://www.dwds.de>>). Die Vorinstanz macht denn auch nicht geltend, dass das Zeichen SWISSDOOR von den massgebenden Abnehmern als direkter Hinweis auf die Gattung der beanspruchten Waren "Trennwände aus Glas (...) schweizerischer Herkunft" verstanden wird, sondern vielmehr als Hinweis auf die Ausgestaltung, Funktion und Herkunft der beanspruchten Waren. Eine Trennwand stellt nach ihrer Definition ein flexibles Raumgestaltungselement dar, das zur zusätzlichen Unterteilung bestehender Innenräume dient. Damit die Innenräume je nach Bedarf flexibel abgeteilt werden können, muss die Trennwand eine möglichst variable Ausgestaltung aufweisen, was auch die Integration von diversen Türoptionen in die Trennwand umfasst. Die Beschwerdeführerin anerkennt in diesem Zusammenhang denn auch, dass Trennwände mit einer Tür ausgeführt sein können. Entgegen den Vorbringen der Beschwerdeführerin handelt es sich

jedoch nicht um vereinzelte Internetseiten, auf denen Trennwände in diesem Sinn verstanden und mit Türen oder Türoptionen angeboten werden. Die Analyse des Marktes für Schweizer Trennwände aus Glas zeigt vielmehr, dass es zum Marktstandard gehört, Trennwände aus Glas mit variablen Türelementen auszustatten (vgl. dazu BWT Bau AG <www.bwt.ch>; WSA Office Project AG <www.wsa.ch>; RDL GmbH <www.rdl-gmbh.ch>; AVC Design GmbH <www.avc-design.ch>; Sager AG <www.sager-ag.ch>; Vetrowall AG <www.vetrowall.ch>; Amina Products GmbH <www.amina.ch>; KR Decken- und Wandelemente GmbH <www.kr-schweiz.ch>; Creatop AG <www.creatop.ch>; Faram Schweiz AG <www.faram-schweiz.ch>; Delta Türsysteme AG <www.deltatueren.ch>; Bless Art <www.blessart.ch>; Demenga Glas AG <www.demenga-glas.ch>; Glasi Zug AG <www.glasizug.ch>; Bureaurama H. Brönnimann AG <www.bureaurama.ch>; Alder + Kratli GmbH <www.alderkratli.com>; Uniska AG <www.uniska.com>; Akuwa Akustik- und Wandsysteme AG <www.akuwa.ch>; Cabrillant AG <www.cabrillant.com>; Multispace AG <www.multispace.ch>; Rosconi AG <www.rosconi.ch>). Diese allgemeine Beobachtung des Marktes für Schweizer Trennwände aus Glas zeigt sich im Übrigen auch beim Trennwandsystem aus Glas der Beschwerdeführerin. Diese führt in ihrem Prospekt zum Raumtrennsystem "Swissdivide" aus, das System integriere Türelemente zu einer überzeugenden Lösung. Türen würden zudem wichtige Gestaltungskomponenten darstellen, deren Wirkung sich durch Glasarten, -farben, Typografie und Drucken raffiniert steigern liessen (SWISSDIVIDE Raumtrennsystem, online auf der Website der Beschwerdeführerin > Produkte > Produkte nach Anwendungen > Interieur > Raumtrennsystem SWISSDIVIDE). Da Türelemente dementsprechend marktübliche Gestaltungsoptionen für Schweizer Trennwände aus Glas sind, verstehen die beteiligten Verkehrskreise das Zeichen SWISSDOOR ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand an Fantasie dahingehend, dass die Trennwände aus Glas in der Schweiz hergestellt werden und mit einer Tür oder einer Türoption ausgestaltet sind oder sein können.

Nach dem Gesagten fehlt es dem Zeichen auch für die beanspruchten Produkte "Trennwände aus Glas (...) schweizerischer Herkunft" an Unterscheidungskraft. Das Zeichen gehört daher zum Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG und kann nicht als Marke eingetragen werden.

4.4 Selbst wenn angenommen würde, dass dem Zeichen SWISSDOOR für die beanspruchten Waren "Trennwände aus Glas (...)" schweizerischer Herkunft kein beschreibender Charakter zukommt, könnte das Zeichen nicht als Marke eingetragen werden, da es freihaltebedürftig ist. Zum einen muss es jedem Produzenten von Trennwänden aus Glas in der Schweiz möglich sein, auf die Herkunft seiner Waren hinzuweisen (vgl. E. 2.7 hiavor). Zum andern dürfen die Produzenten durch das Markenrecht nicht daran gehindert werden, auf technische Vorteile der Ausstattung ihrer Waren hinzuweisen (vgl. BGE 116 II 609 E. 2d – Fioretto). Die Ausstattung von Trennwänden aus Glas mit einer Türe oder einer Türoption ist auf dem Schweizer Markt wie vorstehend ausgeführt allgemein üblich (vgl. E. 4.3 hiavor). Die Konkurrenten der Beschwerdeführerin haben daher ein legitimes Interesse daran, das Zeichen SWISSDOOR, das auf die Herkunft und die Ausstattung ihrer Produkte mit einer Türe oder einer Türoption hinweist, zu verwenden. Der Ausdruck erscheint im Weiteren zu wenig individuell, und es bieten sich dafür zu wenige Begriffsvarianten an, als dass der Verkehr auf ihn verzichten könnte. Das Zeichen SWISSDOOR ist daher für den geschäftlichen Verkehr freizuhalten.

Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin ist dabei unerheblich, dass das Zeichen im Sinne einer Produkt- oder Firmenbezeichnung zur Zeit lediglich für zwei Unternehmen in Erscheinung tritt. Das Freihaltebedürfnis ist nicht an den Nachweis einer aktuellen Benutzung durch Dritte geknüpft. Vielmehr genügt es, dass die aktuelle oder potentielle Verwendung ernsthaft in Betracht fällt (vgl. E. 2.1 hiavor), was bei den dargelegten Marktverhältnissen zu bejahen ist. Nicht ausschlaggebend sind im Weiteren die Vorbringen der Beschwerdeführerin, dass es sich bei SWISSDOOR um kein elementares Zeichen handle, dass es in der zusammengeschriebenen Version nicht unmittelbar zur Bezeichnung der beanspruchten Waren benötigt werde und für den allgemeinen Sprachbedarf entbehrlich sei. Das Bundesverwaltungsgericht hat in seiner Rechtsprechung auch an solchen Zeichen das Freihaltebedürfnis bejaht (Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-7395/2006 vom 16. Juli 2007 E. 10 – Projob).

Da die Beschwerdeführerin im Übrigen keinen Antrag gestellt hat, das Zeichen sei auf Grund seiner Verkehrsdurchsetzung zum Markenschutz zuzulassen, kann vorliegend offen bleiben, ob es sich um ein absolutes Freihaltebedürfnis handelt, das selbst der Eintragung auf dem Weg der Verkehrsdurchsetzung entgegen stehen würde (Urteil

des Bundesgerichts 4A.370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6 – Post; Entscheid der RKGE in sic! 2005 S. 654 E. 8 – Marché).

5.

Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass die Vorinstanz die Eintragung der Marke SWISSDOOR zu Recht für die beanspruchten Produkte zurückgewiesen hat. Die Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist daher im Haupt- und im Eventualstandpunkt abzuweisen.

6.

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. 4^{bis} VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 73.320.2]). 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 eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 – Turbinenfuss [3D]). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Für die Festlegung der Gerichtsgebühren ist weiter zu berücksichtigen, dass vorliegend eine Instruktionsverhandlung durchgeführt wurde. Der Vorinstanz ist als Bundesbehörde keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 3'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'500.– verrechnet.

3.

Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. CH-58435/2008 SWISSDOOR; Gerichtsurkunde)
- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement, EJPD (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

Philippe Weissenberger

Patricia Egli

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden, sofern die Voraussetzungen gemäss den Art. 72 Abs. 2 Bst. b Ziff. 2, 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) gegeben sind. 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: 26. Oktober 2010