

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal



Abteilung II
B-5876/2009
{T 0/2}

Urteil vom 26. Oktober 2010

Besetzung

Richter Hans Urech (Vorsitz), Richter David Aschmann,
Richter Philippe Weissenberger,
Gerichtsschreiber Marc Hunziker.

Parteien

M._____,
vertreten durch Herr Dr. LL.M. Michael Ritscher und
Herr Dr. Peter Schramm, Rechtsanwälte,
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Vorinstanz.

Gegenstand

Internationale Registrierung Nr. 921 936 PROLED (fig.).

Sachverhalt:

A.

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der am 21. März 2007 aufgrund einer deutschen Basismarke eingetragenen internationalen Marke Nr. 921 936 PROLED (fig.), welche sich wie folgt präsentiert:

PROLED

Sie beanspruchen für dieses Zeichen auch Schutz in der Schweiz, und zwar für die folgenden Waren:

Klasse 9: *Câbles électriques, conduites d'électricité, blocs d'alimentation, régulateurs et convertisseurs de tension pour appareils d'éclairage.*

Klasse 11: *Lumières, lampes d'éclairage, appareils et installations d'éclairage, contenant notamment des diodes lumineuses (DEL), éléments composants des produits précités (compris dans cette classe).*

Die Registrierung der Marke wurde den Behörden der bezeichneten Bestimmungsländer am 31. Mai 2007 mitgeteilt.

B.

Die Vorinstanz erliess am 27. Mai 2008 gegen den Schutz dieser Marke in der Schweiz eine provisorische Schutzverweigerung mit der Begründung, dass das Zeichen im Sinne von „professionelle Leuchtdioden“ verstanden werde und somit einen direkten Hinweis auf die Natur der beanspruchten Waren darstelle.

C.

In ihrer Stellungnahme vom 19. November 2008 bestritt die Beschwerdeführerin die Auffassung der Vorinstanz und machte im Wesentlichen geltend, dass es sich bei der Marke um eine Wortneuschöpfung handle, welcher sich kein eindeutiger und unmittelbar erkennbarer Sinngehalt entnehmen lasse.

D.

Mit Schreiben vom 11. Februar 2009 hielt die Vorinstanz an ihrer Zurückweisung fest. Zur Verdeutlichung führte sie aus, dass das Zeichen hinsichtlich *lumières, lampes d'éclairage, appareils et installations d'éclairage, contenant notamment des diodes lumineuses (DEL)* in Klasse 11 im Sinne von „professionelle Leuchtdioden“ als werbemässige Anpreisung verstanden werde. Bezüglich *éléments composants des produits précités (compris dans cette classe)* in Klasse 11 sowie hinsichtlich *câbles électriques, conduites d'électricité, blocs d'alimentation, régulateurs et convertisseurs de tension pour appareils d'éclairage* in Klasse 9 stehe „für Leuchtdioden“ im Vordergrund, weil es sich bei den Produkten um Bestandteile eines Leuchtkörpers handle.

E.

Mit Eingabe vom 5. Mai 2009 hielt die Beschwerdeführerin an ihren Standpunkten fest und bat um Erlass einer anfechtbaren Verfügung.

F.

Mit Verfügung vom 6. August 2009 verweigerte die Vorinstanz der internationalen Registrierung für sämtliche Waren den Schutz in der Schweiz. Zur Begründung führte sie aus, dass das Zeichen ohne Gedankenaufwand in die Bestandteile „PRO“ und „LED“ aufgeteilt und im Sinne von „professionelle Leuchtdioden“ bzw. „für Leuchtdioden“ und somit als Hinweis auf die Qualität bzw. den Zweck der Waren verstanden werde. Auch gestalte der gewählte Schriftzug das Erscheinungsbild nicht dergestalt, dass die internationale Registrierung klar von der schutzunfähigen Grundaussage der Wortelemente abweiche. Im Übrigen liessen sich die von der Beschwerdeführerin genannten, mit dem Wortelement „PRO“ beginnenden Schweizer Marken mit der vorliegenden internationalen Registrierung nicht vergleichen und seien die ausländischen Eintragungen letzterer für die Prüfung auf absolute Ausschlussgründe in der Schweiz nicht präjudizierend.

G.

Mit Eingabe vom 14. September 2009 reichte die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein. Sie beantragte, die Verfügung vom 6. August 2009 sei unter Kosten- und Entschädigungsfolgen aufzuheben und die Vorinstanz sei anzuweisen, die internationale Registrierung Nr. 921 936 PROLED (fig.) in der Schweiz zum Schutz zuzulassen. Zur Begründung machte sie geltend, dass das

Zeichen nicht unmittelbar beschreibend sei, seien doch, um auf die von der Vorinstanz genannten Bedeutungen „professionelle Leuchtdioden“ und „für Leuchtdioden“ zu schliessen, mehrere erhebliche Gedankenschritte erforderlich. Auch stelle Professionalität keine Eigenschaft von Leuchtdioden dar. Zutreffende Attribute wären allenfalls hohe Energieeffizienz, lange Lebensdauer, besondere Helligkeit, Farbigkeit sowie qualitative Hochwertigkeit. Des Weiteren handle es sich bei LED um ein elektronisches Halbleiter-Bauelement und nicht um eine Bezeichnung für die daraus gefertigten Leuchtkörper selbst, wobei die Abkürzung dem Durchschnittskonsumenten nicht geläufig sei. Ferner würde die untypische Schriftart dem Zeichen den Charakter eines einheitlichen Logos verleihen und der Zergliederung in die Bestandteile „PRO“ und „LED“ zusätzlich entgegenwirken. Ausserdem bestehe an der Wortneuschöpfung kein Freihaltebedürfnis. Im Übrigen gelte es im Rahmen der Gleichbehandlungspflicht die zahlreichen, den Bestandteil „PRO“ enthaltenden Schweizer Marken sowie als starkes Indiz die ausländischen Voreintragungen zu beachten.

H.

Mit Vernehmlassung vom 2. November 2009 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantragte, unter Hinweis auf die Begründung in der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde unter Kostenfolge abzulehnen.

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 14. September 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.

Zwischen Deutschland und der Schweiz ist am 1. September 2008 eine neue Fassung des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (SR 0.232.112.4; MMP) in Kraft getreten. Gegenüber diesem Land sind dadurch neu die Bestimmungen des MMP anstelle jener des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA, SR 0.232.112.3) anzuwenden (JULIE POUPINET, Madrider System: Aufhebung der "Sicherungsklausel" und weitere Änderungen, in: sic! 2008, S. 571 ff.).

4.

Nach Art. 5 Abs. 2 MMP kann die Vorinstanz innerhalb eines Jahres ab Mitteilung einer internationalen Markenregistrierung erklären, dass sie dieser Marke den Schutz in der Schweiz verweigere. Die Notifikation der internationalen Marke Nr. 921 936 PROLED (fig.) erfolgte am 31. Mai 2007. Mit dem Versand der provisorischen Schutzverweigerung am 27. Mai 2008 hat die Vorinstanz diese Jahresfrist gewahrt.

5.

Gestützt auf Art. 5 Abs. 1 MMP in Verbindung mit Art. 6 ^{quinquies} Bst. B Ziff. 2 der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) darf der Schutz namentlich verweigert werden, wenn die Marke jeder Un-

terscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können, oder die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten der Schweiz üblich sind. Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a MSchG, wonach die Eintragung dann zu verweigern ist, wenn die Marke zum Gemeingut gehört. Lehre und Praxis zu dieser Bestimmung können damit herangezogen werden (BGE 128 III 454 E. 2 *Yukon*, BGE 114 II 371 E. 1 *alta tensione*).

6.

Gemäss Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die zum Gemeingut gehören, vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben.

Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, denen die für die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (RKGE in sic! 2003, S. 495 E. 2 *Royal Comfort*; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 34; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 243 ff.). Dazu gehören unter anderem Sachbezeichnungen, sowie Hinweise auf Eigenschaften, wie die Beschaffenheit, die Bestimmung, den Verwendungszweck, die Zeit der Erzeugung oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, für welche das Zeichen hinterlegt wurde (RKGE in sic! 2003, S. 495 E. 2 *Royal Comfort*, mit Verweis auf das Urteil des Bundesgerichts vom 23. März 1998 *Avantgarde*, in sic! 1998, S. 397; BGE 128 III 447 E. 1.5 *Première*; BGE 127 III 160 E. 2b/aa *Securitas*). Als Gemeingut schutzunfähig sind auch Zeichen, die sich in allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (Urteil des Bundesgerichts 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 *we make ideas work*; BGE 129 III 225 E. 5.1 *Masterpiece I*).

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 Phantasie zu erkennen ist (BGE 128 III 447 E. 1.5 *Première*; BGE 127 III 160 E. 2b/aa *Securitas*; Urteile des Bundesgerichts vom 23. März 1998 in sic! 1998, S. 397 E. 1 *Avantgarde*, und vom 10. September 1998 in sic! 1999, S. 29 E. 3 *Swissline*).

Setzt sich die Marke aus Wörtern einer anderen als einer schweizerischen Landessprache zusammen, so ist auf die Sprachkenntnisse der angesprochenen Verkehrskreise abzustellen. Die englische Sprache ist dem schweizerischen Durchschnittsverbraucher zumindest in den Grundzügen vertraut, so dass nicht nur einfache Wörter mit leicht verständlichem Sinngehalt, sondern auch komplexere Aussagen verstanden werden (WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 17). Englische Begriffe müssen mit anderen Worten berücksichtigt werden, sofern sie einem nicht unbedeutenden Teil der Bevölkerung unseres Landes bekannt sind (BGE 129 III 225 E. 5.1 *Masterpiece I*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-8371/2007 vom 19. Juni 2008 E. 5 *Leader*, B-7403/2006 vom 16. August 2007 E. 4.2 *Engineered for men* und B-7410/2006 vom 20. Juli 2007 E. 3 *Masterpiece II*).

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 (RKGE in sic! 2003, S. 495 E. 2 *Royal Comfort*; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-804/2007 vom 4. Dezember 2007 E. 2 *Delight Aromas* [fig.] und B-5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2 *Peach Mallow*).

Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind im Bereich der Zeichen des Gemeingutes Grenzfälle einzutragen und die endgültige Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen (BGE 130 III 328 E. 3.2 *Swatch-Uhrband*, BGE 129 III 225 E. 5.3 *Masterpiece I*).

7.

In einem ersten Schritt sind die massgebenden Verkehrskreise zu bestimmen. Hinsichtlich der Frage der Unterscheidungskraft sind die massgebenden Verkehrskreise die Abnehmer, während sich das Freihaltebedürfnis aus Sicht der Branche, d.h. der Konkurrenzunternehmen bestimmt (WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 41 und 44; EUGEN MARBACH, Kennzeichenrecht, N. 577, in: Roland von Büren / Eugen Marbach / Patrik Ducrey, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bern 2008).

Die Beschwerdeführerin beansprucht für ihre Registrierung Schutz für Beleuchtungsapparate und -anlagen, insbesondere für solche, die auf LED-Technologie basieren, sowie für elektrische Komponenten und weitere Bauteile solcher Produkte. Währenddem sich betriebsbereite Beleuchtungsgeräte in einem hohen Masse an den Durchschnittsabnehmer richten, stehen bei den einzelnen Bestandteilen spezialisierte Fachkreise im Vordergrund. Letztere Waren richten sich jedoch auch an den Freizeithandwerker und somit zu einem nicht vernachlässigbaren Teil ebenfalls an den Durchschnittsabnehmer. Daher beschränken sich die relevanten Verkehrskreise nicht nur auf Fachkreise, wie dies etwa bei rezeptpflichtigen Medikamenten und Schulbüchern der Fall wäre, die ausschliesslich von Ärzten bzw. Lehrern ausgewählt werden (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007 S. 3 - 12, S. 11). Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft des Zeichens als beschreibend ist deshalb vom Verständnis des Durchschnittskonsumenten auszugehen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1710/2008 vom 6. November 2008 E. 3.2 Swistec).

8.

Die Vorinstanz verneinte die Eintragungsfähigkeit des Zeichens PROLED (fig.) für *câbles électriques, conduites d'électricité, blocs d'alimentation, régulateurs et convertisseurs de tension pour appareils d'éclairage* in Klasse 9 und für *lumières, lampes d'éclairage, appareils et installations d'éclairage, contenant notamment des diodes lumineuses (DEL), éléments composants des produits précités (compris dans cette classe)* in Klasse 11 im Wesentlichen mit der Begründung, dass es vom Abnehmer ohne Gedankenaufwand in die Bestandteile „PRO“ und „LED“ aufgeteilt und im Sinne von „professionelle Leuchtdioden“ als Qualitätshinweis bzw. im Sinne von „für Leuchtdioden“ als Anspielung auf den Zweck der Waren verstanden werde. Demgegenüber vertritt die Beschwerdeführerin die Auffassung, dass

die internationale Registrierung nicht unmittelbar beschreibend sei, seien doch mehrere erhebliche Gedankenschritte erforderlich, um auf die von der Vorinstanz genannten Bedeutungen zu schliessen, zumal Professionalität keine Eigenschaft von Leuchtdioden darstelle.

Zwischen den Parteien ist demnach umstritten, ob das Zeichen von den relevanten Verkehrskreisen im Sinne von „professionelle Leuchtdioden“ bzw. „für Leuchtdioden“ aufgefasst wird und ob ein solches Markenverständnis für die betroffenen Waren kennzeichnungskräftig ist.

9.

Für die Beurteilung, ob ein Zeichen Gemeingut bildet, ist nach ständiger Praxis der Gesamteindruck massgebend. Dieser resultiert aus der Kombination sämtlicher Zeichenelemente, wie beispielsweise den verwendeten Wörtern, dem Schriftbild, der grafischen Darstellung sowie den benutzten Farben (Urteil des BVGer vom 13. September 2007, B-1643/2007 E. 6 *basilea PHARMACEUTICA* [fig.]).

9.1 Der Begriff PROLED ist weder Bestandteil des deutschen, französischen, italienischen noch englischen Wortschatzes. In der deutschen Sprache ähnelt er jedoch in akustischer Hinsicht sehr stark dem von „Proletarier“ herrührenden Ausdruck „Prolet“, welcher für sich für eine Person ohne Umgangsformen eingebürgert hat (Duden Deutsches Universalwörterbuch, 6. Auflage, Mannheim 2006, S. 1324). Da eine solch abwertende Bezeichnung als Markenname kaum in Frage kommt, drängt sich auch für den deutschsprachigen Abnehmer die Unterteilung des Zeichens in die Silben „pro“ und „led“ auf, zumal es bei Marken per se nicht unüblich ist, sie gedanklich in allfällige inhaltlich sinngebende Bestandteile zu zergliedern (vgl. Entscheid des BVGer B-7395/2006 vom 16. Juli 2007 E. 6 *PROJOB*).

9.1.1 Der aus dem Lateinischen stammende und mit „vor, für, anstatt“ übersetzbare Begriff „pro“ hat sich auch in der deutschen, französischen, italienischen sowie englischen Sprache etabliert. Dabei kommt ihm im Wesentlichen die Bedeutung „befürwortend“ bzw. „Ja-stimme“ zu. Im Deutschen wird der Ausdruck zusätzlich als Synonym zu „je“ bzw. „per“ verwendet, während im Französischen, Italienischen sowie Englischen darunter auch ein professioneller Sportler verstanden wird (Duden, a.a.O., S. 1319; Le Nouveau Petit Robert, Paris 2007, S. 2027; Zingarelli Vocabolario della Lingua Italiana, 12. Auflage, Bologna 2005, S. 1407 f.; Langenscheidt Handwörterbuch Englisch,

München 2005, S. 462). Auch wenn letztere Bedeutung im germanischen Sprachraum noch nicht Eingang in die Wörterbücher gefunden hat, ist sie auch hier weit verbreitet. Infolge Weiterentwicklung der Sprache gehört sie, anders als etwa noch vor zehn Jahren, mittlerweile auch in der Deutschschweiz zum gewöhnlichen Sprachverständnis. Dabei dürften zu diesem Anglizismus insbesondere die auf globaler Ebene stattfindenden Sportveranstaltungen massgeblich beigetragen haben, werden diese doch häufig in Englisch geleitet bzw. moderiert. Jedoch hat sich „Pro“ im deutschen Sprachraum nicht nur als Kürzel für Profisportler (Bsp. Golfsport) eingebürgert, sondern wird, wie dies auch in der englischen, französischen und italienischen Sprache faktisch der Fall ist, für Professionalität im Allgemeinen verwendet, wobei es sich besonders oft in Zusammenhang mit Hightech-Waren findet.

9.1.2 LED ist die Abkürzung des englischen Begriffs „Light Emitting Diode“, zu deutsch Lumineszenz- bzw. Leuchtdiode. Dabei handelt es sich um eine Halbleiterdiode mit einem in Durchlassrichtung betriebenen p-n-Übergang solcher Dotierung, dass in ihm bei Injektion von Ladungsträgern infolge von Rekombination von Elektronen und Löchern Lichtstrahlung abgegeben wird (Meyers Grosses Universal Lexikon, Mannheim 1983, Bd. 8, S. 407, 631). Hohe Energiekosten und steigendes Umweltbewusstsein haben in den letzten Jahren zur starken Verbreitung dieser energiesparenden, langlebigen sowie vielseitig anwendbaren Technologie beigetragen. So kommen Leuchtdioden heutzutage häufig bei Energiesparlampen, Autoscheinwerfern sowie als Hintergrundbeleuchtung von Flüssigkristallbildschirmen zur Anwendung. Insbesondere bei den Fernsehern wird die LED-Technologie oftmals als Qualitätskriterium aufgeführt, wobei zumindest im deutschsprachigen Raum die moderner klingende englische Abkürzung LED der Bezeichnung in der Landessprache vorgezogen wird. Einem Grossteil der Durchschnittsabnehmer sollte deshalb der Begriff LED bekannt sein. Auch wenn er über die Funktionsweise einer Leuchtdiode mehrheitlich nicht Bescheid weiss, so dürfte er verstehen, dass es sich dabei um einen Leuchtkörper handelt.

9.2 Aus den Bedeutungen „befürwortend“ sowie „professionell“ für PRO und „Leuchtdiode“ für LED ergeben sich als mögliche Sinngehalte „Leuchtdioden befürwortend“ und „professionelle Leuchtdioden“. Lehre und Rechtsprechung gewähren die Eintragung von an sich beschreibenden aber mehrdeutigen Ausdrücken, wenn im

konkreten Zusammenhang mit den gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen entweder ein nicht beschreibender Sinngehalt im Vordergrund steht und den beschreibenden Sinngehalt verdrängt oder keine der möglichen Bedeutungen dominiert und der Aussagegehalt des Zeichens dadurch unbestimmt wird (vgl. Entscheid des BVGer B-7395/2006 vom 16. Juli 2007 E. 7 *PROJOB*; *Willi, a.a.O., Art. 2 MSchG, N. 90*). Im Hinblick auf die beanspruchten Waren dürfte das Verständnis „professionelle Leuchtdioden“ im Vordergrund stehen. Auch wenn, wie die Beschwerdeführerin ausführte, Professionalität keine Eigenschaft von Lumineszenzdioden darstellt, so können letztere doch professionell hergestellt worden sein oder selbst professionellen Anwendungen genügen. Insbesondere achtet der Erwerber von Leuchtgeräten auf deren Energieeffizienz und Langlebigkeit, weshalb die Qualität ein wichtiges Kaufkriterium darstellt. Der Konsument dürfte demnach im Markenbestandteil PRO eine werbemässige Anpreisung erblicken. Der Sinngehalt „Leuchtdioden befürwortend“ liegt dagegen ferner, zumal die Marke nicht nur für auf LED-Technik basierende Leuchten, sondern für Leuchtgeräte im Allgemeinen Schutz beansprucht. Ebenfalls unwahrscheinlich ist das Markenverständnis der Vorinstanz, wonach das Zeichen bezüglich Bestandteile von Beleuchtungskörpern im Sinne von „für Leuchtdioden“ verstanden werde. Auch wenn sich der lateinische Begriff „pro“ unter anderem mit „für“ übersetzen lässt (Bsp. *pro juventute*), so kommt ihm sowohl in der deutschen, französischen, italienischen als auch in der englischen Sprache im Wesentlichen die Bedeutung „befürwortend“ zu. Ein vom Lateinischen herrührendes Verständnis im Sinne von „Leuchtdioden dienend“ bedürfte zusätzlicher Gedankenschritte und liegt deshalb nicht auf der Hand.

9.3 Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass ein Grossteil der betroffenen Verkehrskreise in der Bezeichnung PROLED die Aussage „professionelle Leuchtdiode“ bzw. – aus Sicht eines Laien – „professioneller Leuchtkörper“ erkennt. Ein solches Markenverständnis ist bezüglich *lumières, lampes d'éclairage, appareils et installations d'éclairage, contenant notamment des diodes luminescentes (DEL)* in Klasse 11 zweifelsfrei als werbemässige Anpreisung zu verstehen. Aber auch hinsichtlich *éléments composants des produits précités (compris dans cette classe)* in Klasse 11 sowie bezüglich *câbles électriques, conduites d'électricité, blocs d'alimentation, régulateurs et convertisseurs de tension pour appareils d'éclairage* in Klasse 9 ist das Zeichen nicht unterscheidungskräftig, handelt es sich doch nicht

um irgendwelche Komponenten, sondern einzig um solche für Beleuchtungsgeräte. Dies gilt umso mehr, als die Bezeichnung LED zwar eine Diode und somit ein Bauteil einer Lampe darstellt, es sich dabei aber im technischen Sinne bereits um einen kleinen Leuchtkörper handelt, was dem Durchschnittsabnehmer, welcher Teil der betroffenen Verkehrskreise darstellt (vgl. E. 7), eine klare Abgrenzung zwischen den Lampen und deren Bestandteilen erschwert.

9.4 Die Beschwerdeführerin brachte weiter vor, dass die untypische Schriftart dem Zeichen den Charakter eines einheitlichen Logos verleihe und der Zergliederung in die Bestandteile „PRO“ und „LED“ zusätzlich entgegenwirke. Einer im Gemeingut stehenden Bezeichnung kann durch eine besondere grafische Gestaltung Unterscheidungskraft verliehen werden. Dann freilich ist nicht die im Gemeingut stehende Bezeichnung als solche geschützt, sondern nur die gewählte grafische Ausgestaltung. Diese darf sich allerdings nicht im Naheliegenden erschöpfen; ungenügend war beispielsweise eine blosse Umrahmung durch ein Band mit Schleife nebst einer besonderen Schriftart (RKGE in sic! 2000, S. 297 *Cybernet Der Business Provider* mit Hinweis auf LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 2 MSchG N 37). Im Allgemeinen gilt, je beschreibender oder üblicher die Wortelemente sind, desto höhere Anforderungen sind an die grafische Ausschmückung zu stellen. Bei der Wort-/Bildmarke PROLED (fig.) wurde eine fette, schnörkellose Schriftart verwendet. Dem Betrachter dürfte allenfalls der Anfangsbuchstabe „P“ ins Auge stechen, welcher sich dadurch auszeichnet, dass der Stamm oben fließend in den Bogen übergeht, letzterer aber unten nicht mit ersterem verbunden ist, was dem Schriftzeichen ein wenig den Anschein eines Bischofsstabes verleiht. Bei genauer Betrachtung fällt zudem auf, dass die Buchstaben „L“ und „E“ ebenfalls abgerundet und auch an „R“ und „D“ Aussparungen vorgenommen worden sind. Auch wenn die grafische Ausgestaltung die Zergliederung des Zeichens in die Bestandteile PRO und LED nicht forciert, so wirkt sie einer solchen genauso wenig entgegen. Insgesamt kann der futuristisch anmutenden Schriftart eine gewisse Originalität zwar nicht abgesprochen werden, doch verdeutlicht sie einzig eine Eigenschaft, den Zukunftscharakter von Leuchtdioden, welche bereits mit der Bezeichnung PROLED in Verbindung gebracht wird, weshalb sie der internationalen Registrierung nicht die zur Eintragung in das schweizerische Markenregister erforderliche Unterscheidungskraft zu verschaffen vermag.

9.5 Die Beschwerdeführerin machte ferner geltend, dass die Konkurrenz nicht auf die Verwendung der Bezeichnung PROLED angewiesen sei, weshalb ein Freihaltebedürfnis verneint werden müsse. Auch wenn es sich beim Ausdruck um eine neue Wortkreation handelt, auf welche der Wirtschaftsverkehr nicht angewiesen ist, kann das Bundesverwaltungsgericht die Schlussfolgerungen der Beschwerdeführerin nicht teilen. Gemäss konstanter Praxis gehören Bezeichnungen, welche die Natur oder die Qualität der Waren oder Dienstleistungen, auf die sie sich beziehen, beschreiben, zum Gemeingut und sind nach Art. 2 Bst. a MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen (RKGE in sic! 2003, S. 427 MASTERPIECE). Hingegen ist ein Freihaltebedürfnis an der Marke nicht erforderlich, verfügt der Schutzausschlussgrund des Gemeinguts doch über eine doppelte Funktion. Nicht eintragungsfähig sind neben Zeichen, denen wegen ihres beschreibenden Gehalts die Unterscheidungskraft abgeht, auch solche, die für den Wirtschaftsverkehr unentbehrlich und daher Freihaltebedürftig sind, wobei die beiden Betrachtungsweisen nicht zwingend zu deckungsgleichen Ergebnissen führen müssen (RKGE in sic! 2004, S. 216 GRIMSELSTROM). Im vorliegenden Falls ist die Wort-/Bildmarke PROLED (fig.) – mangels Kennzeichnungskraft bezüglich der in Frage stehenden Waren – zum Gemeingut gemäss Art. 2 Bst. a MSchG zu zählen und deshalb in der Schweiz vom Markenschutz ausgeschlossen.

10.

Die Beschwerdeführerin berief sich im Übrigen, unter Hinweis auf eine Reihe von Schweizer Markeneintragungen, die den Bestandteil „pro“ enthalten, auf den Gleichbehandlungsgrundsatz sowie auf die Schutzgewährung der internationalen Registrierung als Europäische Gemeinschaftsmarke.

10.1 Das Bundesverwaltungsgericht anerkennt die Gleichbehandlung von Sachverhalten, die ohne weiteres vergleichbar sind und sich nicht in rechtlicher Hinsicht wesentlich unterscheiden. Wegen der Problematik einer erneuten Beurteilung der Eintragungsfähigkeit einer Marke, die seit Jahren im Markenregister eingetragen ist, muss das anzuwendende Kriterium, wonach Sachverhalte „ohne weiteres“ vergleichbar sein müssen, restriktiv angewendet werden (RKGE in sic! 2003, S. 803 *We keep our promises*), zumal bereits geringfügige Unterschiede im Hinblick auf die Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Zeichens von grosser Bedeutung sein können (RKGE in sic! 1998,

S. 303 *Masterbanking*). Der Blick ins Schweizer Markenregister lässt eine uneinheitliche Praxis bezüglich der Eintragung von mit dem Bestandteil „PRO“ beginnenden Zeichen erkennen (vgl. Entscheid des BVGer B-7395/2006 vom 16. Juli 2007 E. 11 *PROJOB*). So wurden zum Teil mit der vorliegenden internationalen Registrierung vergleichbare Zeichen zu Unrecht eingetragen. Das Bundesgericht anerkennt einen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht jedoch nur, wenn eine Behörde nicht nur in einigen Fällen, sondern in ständiger Praxis vom Gesetz abweicht, darüber hinaus zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht gesetzeskonform entscheiden werde, und keine überwiegenden Interessen an einem gesetzmässigen Entscheid entgegenstehen (BGE 115 Ia 83 E. 2, BGE 116 Ib 235 E. 4; PIERRE TSCHANEN/ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Aufl., Bern 2005, S. 164 f.; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl. Zürich 2006, Rz. 518 ff.). Dies ist vorliegend nicht der Fall.

10.2 Ausländische Entscheide haben nach ständiger Praxis keine präjudizielle Wirkung (MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, a.a.O., N. 224). In Zweifelsfällen kann jedoch die Eintragung in Ländern mit ähnlicher Prüfungspraxis ein Indiz für die Eintragungsfähigkeit sein (RKGE in sic! 2003, S. 903 *Proroot*). Auch wenn der Ausdruck PROLED eine neue Wortschöpfung darstellt, so dürfte ein Grossteil des Verkehrskreises in ihm eine werbemässige Anpreisung mit dem Sinngehalt „professionelle Leuchtdiode“ bzw. „professioneller Leuchtkörper“ erkennen, weshalb der Gemeingutcharakter der Marke nach schweizerischer Rechtsauffassung ausser Zweifel steht (vgl. E. 9). Es liegt somit kein Grenzfall vor, der es nahe legen würde, ausländische Voreintragungen als Indizien für die Eintragungsfähigkeit zu berücksichtigen.

11.

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz der internationalen Registrierung Nr. 921 936 PROLED (fig.) für die umstrittenen Waren in den Klassen 9 und 11 zurecht die Eintragung in das schweizerische Markenregister verweigert hat. Die Beschwerde ist demnach als unbegründet abzuweisen.

12.

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 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.

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. Sie werden nach Eintritt der Rechtskraft mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- verrechnet.

3.

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. IR 921 936 PROLED [fig.]; Gerichtsurkunde)
- 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: 27. Oktober 2010