



Urteil vom 7. Mai 2018

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd,
Richter Francesco Brentani,
Gerichtsschreiberin Agnieszka Taberska.

Parteien

S.C. Johnson & Son, Inc.,
1525 Howe Street, US-WI 53403 Racine,
vertreten durch E. Blum & Co. AG
Patent- und Markenanwälte VSP,
Vorderberg 11, 8044 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Markeneintragungsgesuch Nr. 52633/2015 SHOE PASSION.

Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest,

dass die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz mit Gesuch vom 5. März 2015 die Zulassung des Zeichens SHOE PASSION zum Markenschutz für diverse Waren in den Klassen 1, 3, 5, 21 und 25 beantragte,

dass die Vorinstanz das Zeichen nach Durchführung eines doppelten Schriftenwechsels mit Verfügung vom 2. November 2016 für einen Teil der beanspruchten Waren zum Markenschutz zuliess, jedoch mit der Begründung, es gehöre infolge seines anpreisenden Charakters zum Gemeingut, für folgende Waren zurückwies:

- 1 Wasserabdichtende Verbindungen in flüssiger und Aerosolform für Schuhe; chemische Verbindungen zur Dehnung von Schuhen; Klebstoffe für die Reparatur von Schuhen sowie für die Reparatur von Leder-, Gummi-, Nylon-, Kunststoff-, Leinen- und Vinyloberflächen; chemische Produkte zur Pflege von Leder; wasserabdichtende Pasten für Schuhe,
- 3 Schuhpolitur, Präparate zur Reinigung und zum Polieren von Lederschuhen; Spray-Präparate zur Reinigung und Pflege von Lackleder und Vinyl, soweit nicht in anderen Klassen enthalten; Präparate zur Reinigung, zum Weissen und zur Pflege von weissen Schuhen, soweit nicht in anderen Klassen enthalten; Sattelseife zur Reinigung und zum Weichmachen von Stiefeln, Schuhen und Leder; Spray zur Auffrischung, Wiederherstellung und zum Weichmachen von Wildleder, soweit nicht in anderen Klassen enthalten; Polierpräparate; mit Polierpräparaten imprägnierte Tücher; Präparate zur Reinigung, zum Wachsen und zum Polieren von Leder, soweit nicht in anderen Klassen enthalten; chemische Reinigungspräparate für Wildlederschuhe und andere Wildleder- und Lederwaren,
- 21 Bürsten und poröse Schwämme mit Behälter,
- 25 Einlegesohlen; Fersenkissen; Fersenhalter; nicht-orthopädische Absatzstossplatten; Antirutsch-Hilfen für Schuhe,

dass die Beschwerdeführerin mit Beschwerde vom 5. Dezember 2016 an das Bundesverwaltungsgericht gelangte, den Gemeingutcharakter ihres Zeichens im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren bestritt, sich mit Verweis auf ältere Markeneintragungen auf den Grundsatz der Gleichbehandlung berief und beantragte, die angefochtene Verfügung sei unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Vorinstanz aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, dem Markeneintragungsgesuch vollumfänglich stattzugeben,

dass die Vorinstanz vor Bundesverwaltungsgericht die kostenfällige Abweisung der Beschwerde beantragte, wobei sie an ihrer bisherigen Einschätzung der Markenmeldung festhielt und einen Anspruch auf Gleichbehandlung mangels Vergleichbarkeit der zitierten Voreintragungen mit dem angemeldeten Zeichen bestritt,

und zieht in Erwägung,

dass das Bundesverwaltungsgericht für die Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig ist (Art. 31 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]),

dass die Beschwerdeführerin sowie deren Eingabe die gesetzlichen Voraussetzungen zur Beschwerde erfüllen, der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet wurde, die Vertreter sich rechtsgenügend ausgewiesen haben und auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen vorliegen (Art. 11, Art. 44 ff., Art. 48 Abs. 1, Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 sowie Art. 63 Abs. 4 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]),

dass daher auf die Beschwerde einzutreten ist,

dass Marken, die zum Gemeingut gehören, vom Markenschutz ausgeschlossen sind, sofern sie sich nicht für die Waren und Dienstleistungen im Verkehr durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden (Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]),

dass zum Gemeingut einerseits Zeichen zählen, welchen die für die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, und andererseits solche, die mit Blick auf einen funktionierenden Wirtschaftsverkehr freihaltebedürftig sind (BGE 143 III 127 E. 3.3.2 "rote Damenschuhsohle"; 139 III 176 E. 2 "You"; Urteil des BVGer B-4697/2014 vom 16. Dezember 2016 E. 4.1 "Apotheken Cockpit"; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. A. 2009, Rz. 247),

dass die Unterscheidungskraft beschreibenden Zeichen fehlt, die sich in einem ausschliesslichen Bezug zum gekennzeichneten Gegenstand erschöpfen, also von den massgeblichen Verkehrskreisen unmittelbar und einzig als Aussage über bestimmte Eigenschaften der zu kennzeichnenden Waren oder Dienstleistungen verstanden werden, worunter namentlich

Wörter fallen, die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis auf die Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Gebrauchszweck, Wert, Inhalt, Form, Verpackung oder Ausstattung der Ware oder Dienstleistung aufgefasst zu werden (BGE 135 III 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; 128 III 447 E. 1.5 "Première"; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: Lucas David/Markus Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3. A. 2017, Art. 2 N. 84),

dass zum Gemeingut weiter Zeichen zählen, die sich in allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen und Selbstdarstellungen erschöpfen (Urteil des BGer 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 "we make ideas work"; BGE 129 III 225 E. 5.1 "Masterpiece"; Urteile des BVer B-1228/2010 vom 15. November 2010 E. 2.3 "Ontarget" und B-8557/2010 vom 19. März 2012 E. 3, E. 7.3 "we care about eyecare [fig.]"),

dass indessen nicht jedes Zeichen, das auf einen bestimmten Inhalt oder eine mögliche Form, Verpackung oder Ausstattung Bezug nimmt, vom Markenschutz auszunehmen ist und der Umstand, dass es Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen hindeuten, noch keine Zugehörigkeit zum Gemeingut begründet, sondern der gedankliche Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen vielmehr derart sein muss, dass der beschreibende Charakter des Zeichens für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen ist (BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller"; 128 III 447 E. 1.5 "Première"; Urteil des BVer B-3549/2013 vom 8. Oktober 2014 E. 6.1 „Palace [fig.]"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 68),

dass für die Beurteilung der Frage, ob die in einer Marke enthaltene Bezugnahme eine Beschaffenheitsangabe darstellt, auf das mutmassliche Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise abzustellen ist (BGE 116 II 609 E. 2c "Fioretto"; Urteil des BVer B-3269/2009 vom 25. März 2011 E. 5.2.1 „Grand Casino Luzern“),

dass zu deren Bestimmung die Abwägung der üblichen Aufmerksamkeit gehört, mit welcher diese das zu beurteilende Zeichen wahrnehmen und interpretieren, wobei Konsumgüter des täglichen Bedarfs und alltägliche Dienstleistungen mit einer eher geringen oder durchschnittlichen Aufmerksamkeit erworben werden, bei teuren und seltener erworbenen Waren oder Dienstleistungen sowie bei Fachleuten demgegenüber von einer höheren

Aufmerksamkeit auszugehen ist (BGE 134 III 547 E. 2.3.2 "Freischwinger Panton"; 122 III 382 E. 3a "Kamillosan"),

dass bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zusammengesetzten Zeichen zunächst der Sinn der einzelnen Bestandteile zu ermitteln und dann zu prüfen ist, ob sich aus ihrer Verbindung im Gesamteindruck ein die Ware oder Dienstleistung beschreibender, unmittelbar verständlicher Sinn ergibt (Urteile des BVGer B-516/2008 vom 23. Januar 2009 E. 3 "After Hours"; B-5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2 "Peach Mallow"), wobei sich eine mögliche Mehrdeutigkeit eines Zeichens auf einen eindeutigen Sinn mit beschreibendem Charakter reduzieren kann, sobald dieses mit einer bestimmten Ware oder Dienstleistung in Beziehung tritt (Urteil des BGer 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 3.3 "Firemaster"; Urteile des BVGer B-3549/2013 E. 5.2.2 „Palace [fig.]“, B-3269/2009 E. 5.2.3 „Grand Casino Luzern“; MICHAEL NOTH, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. A. 2017, Art. 2 Bst. c N. 20),

dass die Markenprüfung in Bezug auf alle vier Landessprachen erfolgt, wobei jeder Sprache der gleiche Stellenwert zukommt, weshalb eine Eintragung bereits dann verweigert werden kann, wenn das Zeichen in einem einzigen Sprachgebiet der Schweiz als beschreibend verstanden wird (BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller"; 128 III 477 E. 1.5 "Première"; 127 III 160 E. 2b.aa "Securitas"),

dass englischsprachige Ausdrücke im Rahmen der schweizerischen Markenprüfung berücksichtigt werden, sofern sie für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise verständlich sind (BGE 129 III 225 E. 5.1 "Masterpiece"), wobei vom breiten Publikum die Kenntnis des englischen Grundwortschatzes, von Fachkreisen hingegen gute Englischkenntnisse in ihrem Fachgebiet erwartet werden (BGE 125 III 203 E. 1c "Budweiser"; 108 II 487 E. 3 "Vantage"; Urteile des BVGer B-7468/2006 vom 6. September 2007 E. 6.2.2 "Seven/Seven for all mankind"; B-5633/2016 vom 12. März 2018 "Mint Infusion"),

dass gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung Grenzfälle im Bereich des Gemeingutes einzutragen sind und die endgültige Entscheidung dem Zivilrichter überlassen bleibt (BGE 130 III 328 E. 3.2 "Swatch-Uhrband"; 129 III 225 E. 5.3 "Masterpiece"),

dass das Zeichen SHOE PASSION für Reinigungs-, Pflege- und Reparaturprodukte für Schuhe sowie Schuhzubehör beansprucht wird, die von Endabnehmern aller Bevölkerungsschichten sowie von mit dem Handel und der Reparatur von Schuhen befassten Fachkreisen (Herstellern, Zwischenhändlern, Schustern) mit einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit nachgefragt werden,

dass die Vorinstanz das strittige Zeichen mit der Begründung vom Markenschutz ausschloss, es stelle im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren, die unmittelbar oder implizit mit Schuhen verbunden seien, eine Kombination aus beschreibender Sachbezeichnung ("shoe") und Qualitätsangabe ("passion") dar, mit welcher zum Ausdruck gebracht werde, die Waren würden aus Leidenschaft zu Schuhwaren entwickelt und angeboten, weshalb die Kombination insgesamt als werbemässige Anpreisung aufgefasst werde und es ihm an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehle,

dass die Beschwerdeführerin dagegen vorbringt, ihr Zeichen, das sich mit "Schuhleidenschaft" übersetzen lasse, sei in Verbindung mit den angemeldeten, nur im entfernten Zusammenhang mit Schuhen stehenden Waren nicht anpreisend, da sich kein Bezug zwischen den betreffenden Waren und einer Schuhleidenschaft herstellen lasse, eine solche Leidenschaft mithin nicht auf die Reparatur, sondern auf den Erwerb von Schuhen bezogen sei,

dass es sich bei den beiden Wortbestandteilen „shoe“ und „passion“ des strittigen Zeichens um Ausdrücke des englischen Grundwortschatzes handelt, die von den Verkehrskreisen ohne Weiteres als "Schuh" und "Leidenschaft" übersetzt und zur Wortverbindung "Schuhleidenschaft" bzw. "Leidenschaft für Schuhe" kombiniert werden (<https://de.langenscheidt.com/englisch-deutsch/>, abgerufen am 13. April 2018),

dass der Begriff "shoe" für im Zusammenhang mit Schuhen stehende Waren direkt beschreibend ist und in Verbindung mit der reklamehaften Angabe "passion" als Qualitätshinweis bzw. Anpreisung sowohl des Angebots als auch des Anbieters aufgefasst wird, indem die Wortkombination zum Ausdruck bringt, die Waren würden aus Leidenschaft zu Schuhen angeboten bzw. dienen als Pflege oder Zubehör zu den – vom Abnehmer mit Leidenschaft erworbenen und entsprechend sorgfältig behandelten und ausgestatteten – Schuhen,

dass die Ausführungen der Beschwerdeführerin zu semantischen Unterschieden zwischen "Schuhleidenschaft" und "aus Leidenschaft für Schuhe" sowie zur Bedeutung des Begriffs "Leidenschaft" nichts am eindeutig reklamehaften Charakter ihres Zeichens zu ändern vermögen, zumal die Kombination einer Sachbezeichnung mit dem Begriff "passion" bzw. "Leidenschaft" gemäss Abklärungen der Vorinstanz in diversen Branchen üblich und verbreitet ist, von den Verkehrskreisen somit ohne besondere Gedankenarbeit als Qualitätshinweis aufgefasst wird,

dass es dem Zeichen im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren folglich an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehlt, weshalb es zum Gemeingut (Art. 2 Bst. a MSchG) gehört und von der Vorinstanz zurecht vom Markenschutz ausgeschlossen wurde,

dass sich unter diesen Umständen die Prüfung eines allfälligen Freihaltebedürfnisses erübrigt,

dass sich die Beschwerdeführerin mit Verweis auf ältere Markeneintragungen auf das Gleichbehandlungsgebot beruft,

dass nach dem Gleichbehandlungsgebot (Art. 8 Abs. 1 BV) zwei rechtlich gleiche Sachverhalte nicht ohne sachlichen Grund unterschiedlich beurteilt werden dürfen, wobei die Sachverhalte nicht in all ihren tatsächlichen Elementen übereinstimmen, jedoch zumindest die relevanten Tatsachen im Hinblick auf die anzuwendenden Normen gleich sein müssen (BGE 112 Ia 193 E. 2b),

dass grundsätzlich kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht besteht, der Anspruch jedoch ausnahmsweise anerkannt werden kann, wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde besteht und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke (BGE 139 II 49 E. 7.1; Urteil des BGer 4A_250/2009 vom 10. September 2009 E. 4 "Unox [fig.]"; BVGE 2010/47 E. 10.1 "Madonna"; Urteile des BVGer B-1165/2012 vom 5. Februar 2014 E. 8.1 "Mischgeräte [3D]", B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 9.1 "Chocolat Pavot [fig.]"),

dass das Gleichbehandlungsgebot im Markenrecht aufgrund der kasuistischen Eintragungspraxis äusserst zurückhaltend angewendet und insbesondere eine Vergleichbarkeit der Marken hinsichtlich Zeichenbildung und beanspruchter Waren verlangt wird, wobei bereits geringfügige Unterschiede ins Gewicht fallen können (Urteile des BGer 4A.5/2004 vom

25. November 2004 E. 4.3 "Firemaster"; 4A_261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 5.1 "V"; Urteil des BVGer B-6068/2014 vom 1. Februar 2016 E. 6.3 "Goldbären"),

dass die von der Beschwerdeführerin vergleichshalber angeführten Marken CH 629'591 SHOES YOUR STYLE, CH 575'692 SHOE CABINET, CH P-525'310 THE SHOESOURCE, CH 566'628 SHOE MARKET sowie CH P-488'759 eShoes aufgrund des fehlenden Bestandteils "passion" über einen unterschiedlichen Sinngehalt sowie einen abweichenden Aufbau verfügen,

dass sich die Marke IR 1'199'145 MyHome passion aufgrund des Zusatzes "My" in Zeichenkonstruktion und Sinngehalt vom angemeldeten Zeichen unterscheidet,

dass die Marken CH 669'664 Shoepassion, CH 661'611 La passion des camions sowie CH 678'651 und 695'283 COCONUT PASSION für Waren ohne einen - mit dem von der Markenmeldung erfassten Waren vergleichbaren - engen Bezug zur entsprechenden Sachbezeichnung ("shoe", "camion", "coconut") gewährt wurden,

dass sich die Beschwerdeführerin mangels Vergleichbarkeit der älteren Marken mit der strittigen Markenmeldung nicht auf den Grundsatz der Gleichbehandlung berufen kann,

dass die Verfügung der Vorinstanz im Ergebnis zu bestätigen und die Beschwerde abzuweisen ist,

dass die Kosten des Beschwerdeverfahrens der unterliegenden Beschwerdeführerin aufzuerlegen sind, wobei die Gerichtsgebühren nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen sind (Art. 63 Abs. 1 und 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]),

dass die Schätzung des Streitwerts sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren hat, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen wird (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"), die Kosten des vorliegenden Verfahrens total mit Fr. 3'000.– zu beziffern sind und dem von der Beschwerdeführerin in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss entnommen werden,

dass der Vorinstanz als Bundesbehörde keine Parteientschädigung auszurichten ist (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen und die Verfügung der Vorinstanz vom 2. November 2016 bestätigt.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.– werden der Beschwerdeführerin auf-erlegt und dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss entnommen.

3.

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 52633/2015; Gerichtsurkunde)
- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Agnieszka Taberska

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 BGG). Die Rechtschrift 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 (Art. 42 BGG).

Versand: 9. Mai 2018