



Urteil vom 31. Juli 2018

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Maria Amgwerd,
Richter Pietro Angeli-Busi,
Gerichtsschreiberin Claudia Walz.

Parteien

eprimo GmbH,
Flughafenstrasse 20, DE-63263 Neu Isenburg,
vertreten durch Prof. Dr. iur. Eugen Marbach, Fürsprecher,
FMP Fuhrer Marbach & Partner,
Konsumstrasse 16A, 3007 Bern,
Beschwerdeführerin,

gegen

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

Gegenstand

Internationale Registrierung Nr. 1'231'432 EPRIMO.

Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest,

dass die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz die Zulassung der internationalen Registrierung Nr. 1'231'432 "EPRIMO" zum Markenschutz in der Schweiz für folgende Dienstleistungen in der Klasse 36 beantragte:

36: Affaires financières, notamment services de conseillers financiers en matière d'investissements dans le secteur de l'énergie, ainsi que mise à disposition d'informations (conseils) en matière de subventionnement et financement de mesures d'économie d'énergie.

dass die Vorinstanz nach Durchführung eines doppelten Schriftenwechsels mit Verfügung vom 5. April 2017 der internationalen Registrierung Nr. 1'231'432 die Schutzausdehnung gestützt auf Art. 5 Ziff. 1 des Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4) und Art. 2 lit. a i.V.m. Art. 30 Abs. 2 lit. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) verweigerte, mit der Begründung, das Zeichen gehöre infolge seines anpreisenden Charakters zum Gemeingut,

dass die Beschwerdeführerin mit Beschwerde vom 3. Mai 2017 an das Bundesverwaltungsgericht gelangte, den Gemeingutcharakter ihres Zeichens im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen bestritt, sich mit Verweis auf eine ältere Markeneintragung auf den Grundsatz der Gleichbehandlung berief und beantragte, die angefochtene Verfügung sei unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Vorinstanz aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, die IR-Marke Nr. 1'231'432 in der Schweiz zum Schutz zuzulassen,

dass die Vorinstanz mit Vernehmlassung vom 21. August 2017 vor Bundesverwaltungsgericht die kostenfällige Abweisung der Beschwerde beantragte, wobei sie an ihrer bisherigen Einschätzung festhielt und einen Anspruch auf Gleichbehandlung mangels Vergleichbarkeit der zitierten Vorinstanz mit dem streitgegenständlichen Zeichen bestritt,

dass die Beschwerdeführerin mit Replik vom 6. Oktober 2017 an ihrem Beschwerdebegehren sowie ihren bisherigen Ausführungen festhielt und diejenigen der Vorinstanz bestritt,

dass die Vorinstanz mit Eingabe vom 7. September 2017 auf die Einreichung einer Duplik verzichtete,

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 VGG),

dass die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert ist, ihre Eingabefrist und -form gewahrt sind, der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet wurde, der Vertreter sich rechtsgenügend ausgewiesen hat 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 VwVG),

dass daher auf die Beschwerde einzutreten ist,

dass ein Verbandsland einer international registrierten Marke den Schutz nach Art. 5 Abs. 1 MMP nur verweigern darf, wenn nach den in der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ, SR 0.232.04, in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung) genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register verweigert werden kann, was namentlich dann zutrifft, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Werts, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen könnten oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Schutzlandes üblich sind (Art. 6^{quinquies} Bst. B Ziff. 2 PVÜ; vgl. BGE 128 III 457 E. 2 "Yukon"; Urteil des BVGer B-3331/2010 vom 3. November 2010 E. 2 "Paradies"),

dass dieser Ausschlussgrund in Art. 2 Bst. a MSchG vorgesehen ist, indem Marken, die zum Gemeingut gehören, vom Markenschutz ausgeschlossen sind, sofern sie sich nicht für die Waren und Dienstleistungen im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 114 II 373 E. 1 "Alta tensione"; Urteil des BVGer B-1228/2010 vom 15. November 2010 E. 2.2 "Ontarget"),

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" m.w.H.),

dass für die Beurteilung der Frage, ob einem Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, auf das mutmassliche Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise abzustellen ist (Urteil des BVGer B-3792/2011 vom 23. August 2012 E. 2.3 "Fiducia"),

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 die Unterscheidungskraft beschreibenden Zeichen fehlt, die sich in einem ausschliesslichen Bezug zum gekennzeichneten Gegenstand oder in allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen und Selbstdarstellungen erschöpfen und damit von einem erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand an Fantasie unmittelbar als Aussage über bestimmte Eigenschaften der zu kennzeichnenden Waren oder Dienstleistungen verstanden werden (BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller"; 135 III 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; 129 III 225 E. 5.1 "Masterpiece"; Urteil des BGer 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 "we make ideas work"; Urteile des BVGer 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 der Konsument in einer Bezeichnung stets einen bekannten Bedeutungsgehalt sucht und – sofern das Zeichen als Einheit für den Abnehmer keinen eigenen Bedeutungsgehalt aufweist – versucht, sich aus den Teilen des Zeichens einen Sinn zu erschliessen, bevor er von einem reinen Fantasienamen ausgeht (Urteile des BVGer B-1228/2010 vom 15. November 2010 E. 2.3 "Ontarget"; B-1710/2008 vom 6. November 2008 E. 3.2 "Swisstec"),

dass bei Wortverbindungen daher 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 oder ein anpreisender Sinn ergibt (vgl. 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"),

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 für ein Zeichen bloss mit Blick auf eine dieser Sprachen ein Schutzhindernis besteht (Urteil des BVGer B-3792/2011 vom 23. August 2012 E. 2.1 "Fiducia"),

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 die Vorinstanz das strittige Zeichen mit der Begründung vom Markenschutz ausschloss, es stelle im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen eine Qualitätsangabe ("e primo" bzw. "è il primo" d.h. "erster, bester" bzw. "er ist der Erste / derjenige auf dem ersten Rang") dar, mit welcher zum Ausdruck gebracht werde, die Dienstleistungen würden als "vom Besten" in der Branche angeboten und erbracht, weshalb das Zeichen insgesamt als werbemässige Anpreisung aufgefasst werde und es ihm folglich an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehle,

dass die Beschwerdeführerin dagegen vorbringt, ihr Zeichen EPRIMO sei im Zusammenhang mit den angemeldeten Dienstleistungen nicht anpreisend, da es lexographisch nicht erfasst sei, eine Aufgliederung zu "è il primo" nicht naheliegend sei und reklamehafte Anpreisungen in Bezug auf die konkret beanspruchten Dienstleistungen – die Beratung über Subventionen und die Finanzierung von Energiesparmassnahmen – nicht sinnvoll sei,

dass das Zeichen EPRIMO für Finanzdienstleistungen beansprucht wird, die von Endabnehmern aller Bevölkerungsschichten sowie von mit Finanzdienstleistungen befassten Fachkreisen (Banker, Finanzberater) mit einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit nachgefragt werden,

dass die Aufteilung des Zeichens EPRIMO in die Wortteile "e" und "primo" keinen besonderen Gedankenaufwand erfordert, sondern sich den Verkehrskreisen, insbesondere italophonen Abnehmern, geradezu aufdrängt, während eine andere Aufteilung des Zeichens EPRIMO künstlich wirkt,

dass das Wort "primo" insbesondere als "erstklassig, gut" verstanden werden kann (vgl. Urteil des BVGer B-3119/2013 vom 12. Juni 2014 E. 6.1 "Swissprimbeef/Appenzeller Prime[e] Beef [fig.]"), da es vom lat. Wort "primus" abstammend in jeder Landessprache auf eine Reihenfolge hinweist,

innerhalb derer jemand oder etwas an erster Stelle steht (vgl. www.treccani.it/vocabolario/primo/; ähnliche Definitionen sind zu finden auf: www.duden.de/rechtschreibung/primo; www.larousse.fr/dictionnaires/francais/primo/),

dass der Buchstabe "e", sei es als Abkürzung für "elektronisch", wenn die Marke für Waren und Dienstleistungen beansprucht wird, die elektronisch erbracht werden können (vgl. Urteile des BGer 4A_528/2013 vom 21. März 2014 E. 5.2.1.1 "ePostSelect [fig.]" ; 4A.1/2005 vom 8. April 2005 E. 2.1 "GlobalePost [fig.]"), als das italienische Wort "und" oder das italienische Verb "è" (dt. "er ist"), vorliegend keinen wesentlichen Beitrag zur Unterscheidungskraft des streitgegenständlichen Zeichens zu leisten vermag,

dass die Ausführungen der Beschwerdeführerin zur Branchenüblichkeit markenmässiger Selbstberühmungen bei der Beratung über Subventionen und die Finanzierungen von Energiesparmassnahmen nichts am eindeutig reklamehaften Charakter ihres Zeichens zu ändern vermögen, zumal die marketingmässige Verwendung von Angaben wie "der Beste" in Kombination mit Finanzdienstleistungen gemäss Abklärungen der Vorinstanz nicht unüblich ist, weshalb die Kombination eines Buchstabens "e" mit dem Begriff "primo" von den Verkehrskreisen ohne besondere Gedankenarbeit als Qualitätshinweis aufgefasst wird,

dass sich das Zeichen EPRIMO im Zusammenhang mit den angemeldeten Dienstleistungen folglich in einer reklamehaften Anpreisung bzw. Selbstdarstellung erschöpft, weshalb es zum Gemeingut (Art. 2 Bst. a MSchG) gehört und von der Vorinstanz zurecht vom Markenschutz ausgeschlossen wurde,

dass es sich angesichts des klaren Gemeingutcharakters des strittigen Zeichens nicht um einen Grenzfall handelt, weshalb die ausländische Voreintragung kein Indiz für die Eintragungsfähigkeit in der Schweiz ist (vgl. Urteil des BVGer B-3331/2010 vom 3. November 2010 E. 7 "Paradies"),

dass sich die Beschwerdeführerin mit Verweis auf die bundesgerichtlichen Ausführungen zu einer älteren Markeneintragung ("ELMIRA") im Urteil BGE 100 Ib 250 E. 5 "Sibel" auf das Gleichbehandlungsgebot beruft (vgl. dazu BGE 139 II 49 E. 7.1 "Madonna"; Urteil des BVGer B-6068/2014 vom 1. Februar 2016 E. 6.3 "Goldbären"),

dass die von der Beschwerdeführerin vergleichshalber angeführte Marke ELMIRA über einen unterschiedlichen Sinngehalt verfügt und sich, wie das

Bundesgericht in seinem Urteil BGE 100 Ib 250 "Sibel" ausgeführt hat, durch sein phantasievolles Wortspiel ausgezeichnet, so dass sich die Beschwerdeführerin mangels Vergleichbarkeit nicht auf den Grundsatz der Gleichbehandlung berufen kann,

dass die Verfügung der Vorinstanz mithin 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 5. April 2017 bestätigt.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt und dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe entnommen.

3.

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 1'231'432; Gerichtsurkunde)
- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement/EJPD

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Claudia Walz

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 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: 8. August 2018