

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal



{T 0/2}

4A_389/2016

Urteil vom 28. Februar 2017

I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Kiss, Präsidentin,
Bundesrichterin Klett, Bundesrichterin Hohl,
Gerichtsschreiberin Marti-Schreier.

Verfahrensbeteiligte
A._____ GmbH & Co. KG,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Gregor Wild und
Rechtsanwältin Dr. Simone Brauchbar Birkhäuser,
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Beschwerdegegner.

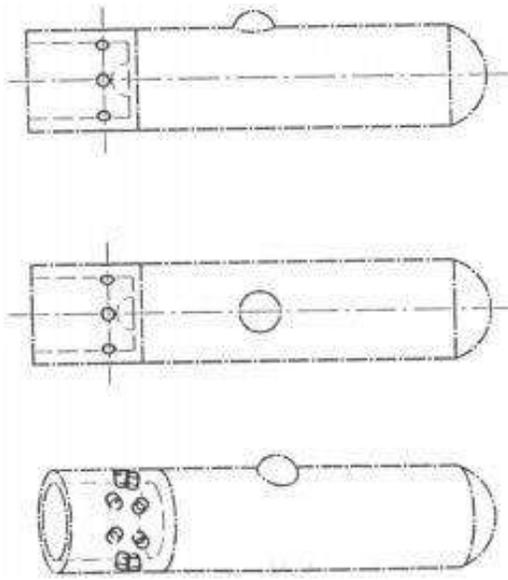
Gegenstand
Positionsmarke,

Beschwerde gegen das Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung II,
vom 13. Mai 2016.

Sachverhalt:

A.

A.a. Die A._____ GmbH & Co. KG, U._____ (Deutschland) (Inhaberin, Beschwerdeführerin) ist Inhaberin der internationalen Registrierung Nr. xxx für Taschenlampen (lampes de poche, Klasse 11) mit Basiseintragung in Deutschland. Die Eintragung enthält den Hinweis:



"La protection est sollicitée pour les 8 trous d'alésage figurant sur la couche de protection de la tête de lampe d'une lampe torche ou lampe cylindrique respectives, en l'occurrence de celle d'une lampe de poche; les autres volumes ou formes de la reproduction ne font pas partie des prérogatives de la présente demande d'enregistrement de marque."

Die Marke sieht wie folgt aus:

A.b. Die Inhaberin beansprucht auch Schutz der Marke in der Schweiz. Die Registrierung der Marke wurde den Behörden der Bestimmungsländer am 12. Juli 2012 notifiziert. Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) erliess am 8. Juli 2013 eine provisorische Schutzverweigerung mit der Begründung, das Zeichen sei Gemeingut, es mache das Wesen der Ware aus und sei unklar wiedergegeben.

A.c. Nach einem Schriftenwechsel verweigerte das IGE mit Verfügung vom 17. April 2014 der Marke IR Nr. xxx den Schutz für Taschenlampen in der Schweiz. Sie verwies zur Begründung auf ihr Schreiben vom 13. Dezember 2013, wonach namentlich die kreisförmige Anordnung der acht Bohrlöcher, bei welchen es sich um eine einfache Verbindung von banalen geometrischen Formen handle, dem Gemeingut zuzurechnen sowie ästhetisch und funktional bedingt sei.

B.

B.a. Die Inhaberin erhob gegen diese Verfügung Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht mit dem Antrag, ihrer IR-Marke Nr. xxx sei in Aufhebung der Schutzverweigerung für alle beanspruchten Waren der Klasse 11 Schutz in der Schweiz zu gewähren. Sie stellte sich im Wesentlichen auf den Standpunkt, ihre Taschenlampen würden mit erhöhter Aufmerksamkeit erworben, eine Marke sei häufig am Taschenlampenkopf angebracht und acht Bohrungen in gleichmässigem Abstand am Lampenkopf seien weder typisch noch eine Dekoration, sondern würden als Kennzeichen wahrgenommen. Sie erfüllten keine technische Funktion, denn entgegen ihren früheren Ausführungen seien die Bohrungen nicht durchgehend, so dass aus ihnen kein Licht strahle.

B.b. Mit Urteil vom 13. Mai 2016 wies das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde ab. Das Gericht liess offen, ob der Schutz der Marke wegen ungenügend klarer Eintragung verweigert werden konnte, wie das IGE erwogen hatte. Es schützte den Standpunkt des IGE, wonach der umstrittenen Positionsmarke die originäre Unterscheidungskraft fehle.

C.

Mit Beschwerde in Zivilsachen stellt die Inhaberin die Rechtsbegehren, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und der international registrierten Marke Nr. xxx sei für die beanspruchten Waren der Klasse 11 Schutz in der Schweiz zu gewähren, eventuell sei die Sache zur Neuurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe die abschliessende Beurteilung der rechtsgenügenden Darstellung des Zeichens rechtsfehlerhaft unterlassen, den Sachverhalt offensichtlich unrichtig festgestellt in Bezug auf den Formenschatz von Taschenlampen und die 8-Loch-Bohrung des Lampenkopfs rechtsfehlerhaft als Warenform bzw. Formmarke statt als Positionsmarke beurteilt. Das IGE beantragt die Abweisung der Beschwerde.

Erwägungen:

1.

In der vorliegenden Registersache ist nach Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 2 BGG die Beschwerde in Zivilsachen das zulässige Rechtsmittel. Als Vorinstanz hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden (Art. 75 Abs. 1 BGG). Der Entscheid erging nicht im Rahmen des Widerspruchsverfahrens (Art. 73 BGG). Die Beschwerdeführerin ist mit ihren Begehren vor der Vorinstanz unterlegen und hat den gewünschten Markenschutz in der Schweiz für ihr Zeichen nicht erhalten, womit sie zur Beschwerde berechtigt ist (Art. 76 Abs. 1 lit. a und b BGG). Der angefochtene Entscheid schliesst das Verfahren betreffend die internationale Registrierung Nr. xxx ab und stellt demnach einen Endentscheid dar (Art. 90 BGG). Die Beschwerdefrist von 30 Tagen (Art. 100 Abs. 1 BGG) wurde eingehalten. Der für die Beschwerde in Zivilsachen erforderliche Streitwert ist erreicht (Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG; **BGE 133 III 490** E. 3).

2.

2.1. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG). Dazu gehören sowohl die Feststellungen über den streitgegenständlichen Lebenssachverhalt als auch jene über den Ablauf des vor- und erstinstanzlichen Verfahrens, also die Feststellungen über den Prozesssachverhalt (**BGE 140 III 16** E. 1.3.1 mit Hinweisen). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz nur berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht (Art. 105 Abs. 2 BGG). "Offensichtlich unrichtig" bedeutet dabei "willkürlich" (**BGE 140 III 115** E. 2 S. 117; **135 III 397** E. 1.5). Überdies muss die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein können (Art. 97 Abs. 1 BGG). Für eine Kritik am festgestellten Sachverhalt gilt das strenge Rügeprinzip von Art. 106 Abs. 2 BGG (**BGE 140 III 264** E. 2.3 S. 266 mit Hinweisen). Die Partei, welche die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz anfechten will, muss klar und substantiiert aufzeigen, inwiefern diese Voraussetzungen erfüllt sein sollen (**BGE 140 III 16** E. 1.3.1 S. 18 mit Hinweisen). Wenn sie den Sachverhalt ergänzen will, hat sie zudem mit präzisen Aktenhinweisen darzulegen, dass sie entsprechende rechtsrelevante Tatsachen und taugliche Beweismittel bereits bei den Vorinstanzen prozesskonform eingebracht hat (**BGE 140 III 86** E. 2 S. 90). Genügt die Kritik diesen Anforderungen nicht, können Vorbringen mit Bezug auf einen Sachverhalt, der vom angefochtenen Entscheid abweicht, nicht berücksichtigt werden (**BGE 140 III 16** E. 1.3.1 S. 18).

2.2. Die Beschwerdeführerin beanstandet die Feststellung der Vorinstanz, wonach am Lampenkopf von Taschenlampen häufig technisch bedingte Griffrielen und Knöpfe wie auch Verzierungen angebracht seien. Sie behauptet, am Kopf von marktüblichen Taschenlampen fänden sich typischerweise keine Verzierungen und der Sachverhalt sei falsch und willkürlich dargestellt. Sie bezieht sich auf die ins Recht gelegten Abbildungen und leitet daraus ab, diese zeigten am Kopf zum einen Marken und würden zum andern mit einer technischen, respektive funktionalen Zwecksetzung ausgestaltet. Viele Taschenlampen wiesen einen Rollschutz auf, der als längsachsiale Einkerbung im Taschenlampenkopf ausgebildet sei oder in einer aufgerauten Fläche oder einer anderen dreidimensionalen Musterung bestehe. Derartige Taschenlampenköpfe könnten auch besser festgehalten werden, um beispielsweise den Taschenlampenkopf abzuschrauben oder die Taschenlampe zu fokussieren.

2.3. Die Ausführungen der Beschwerdeführerin vermögen die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz nicht als willkürlich auszuweisen (vgl. **BGE 140 III 264** E. 2.3 S. 266 mit Hinweisen). Der Unterschied, den die Beschwerdeführerin zwischen "dreidimensionalen Musterungen" und den von der Vorinstanz festgestellten "Verzierungen" machen will, leuchtet nicht ein. Die Vorinstanz ist nicht in Willkür verfallen, wenn sie die von der Beschwerdeführerin selbst erwähnten Musterungen als Verzierungen qualifizierte. Diese Sachverhaltsfeststellung wird auch nicht dadurch willkürlich, dass die Beschwerdeführerin diesen Verzierungen gleichzeitig einen technischen Nutzen zuschreibt. Die Rüge der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe den Sachverhalt offensichtlich unrichtig festgestellt, ist unbegründet.

3.

Die Beschwerdeführerin beanstandet, dass die Vorinstanz nicht abschliessend beurteilt habe, ob die Marke im Sinne von Art. 10 MSchV genügend grafisch dargestellt sei.

3.1. Die Vorinstanz hat die Frage offengelassen, ob ein Zeichen wegen Verstosses gegen die öffentliche Ordnung (Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG) zurückgewiesen werden kann, weil es nicht eindeutig dargestellt ist und daher sein Schutzzumfang nicht bestimmt werden kann; nach den Erwägungen im angefochtenen Entscheid erscheint fraglich, ob dieser Grund in Art. 6 quinquies PVÜ i.V.m. Art. 5 Abs. 1 MMP rechtsgenügend genannt ist. Das IGE weist in der Vernehmlassung darauf hin, dass die Schutzverweigerung unter diesem Gesichtspunkt namentlich deshalb erfolgt sei, weil unklar bleibe, wie weit die als Positionsmarke beanspruchten Bohrlöcher in den Mantel des Lampenkopfs eindringen würden; das Institut

weist darauf hin, dass die Beschwerdeführerin zunächst den Lichteffect dieser Löcher herausgehoben, später jedoch erklärt hat, dass die Bohrung nicht so tief erfolge, dass das Licht der Taschenlampe durch die Löcher dringen kann.

3.2. Die Vorinstanz durfte die Frage offenlassen, nachdem sie zum Schluss kam, die Beschwerde sei schon aus anderen Gründen abzuweisen. Es besteht kein schutzwürdiges Interesse der Rechtssuchenden an der Beantwortung abstrakter Rechtsfragen (Art. 76 Abs. 1 lit. b BGG; **BGE 137 III 153** E. 5 S. 158; **135 III 513** E. 7.2 S. 525 mit Hinweisen). Nachdem die Beschwerdeführerin mit ihrem Begehren aus anderen Gründen unterlegen ist, hätte ihr auch der von ihr befürwortete Schluss der Vorinstanz nichts genutzt, wonach ihr Zeichen nicht mangels hinreichend klarer Darstellung zurückgewiesen werden kann. Die Rüge der Beschwerdeführerin, die Frage hätte materiell beurteilt werden müssen, ist unbegründet.

4.

Die Vorinstanz hat dem Zeichen der Beschwerdeführerin mit der ersten Instanz die originäre Unterscheidungskraft abgesprochen.

4.1. Die Vorinstanz hat festgestellt, dass die Marke acht senkrechte, kurze Löcher oder Bohrungen kombiniert, die in geringem Abstand vom Kopf einer gleichförmig zylindrischen Taschenlampe seitlich um diesen herumführen, wobei das Grössenverhältnis zwischen dem abgebildeten Lochdurchmesser und den Abständen von Loch zu Loch definiert ist. Sie hat die Marke entsprechend ihrer Bezeichnung in der Basiseintragung als Positionsmarke beurteilt, jedoch beigefügt, das Zeichen werde aufgrund seiner dreidimensionalen Natur, der auffälligen Lochtiefe sowie der haptischen und ästhetischen Wirkung als Gestaltung des Lampenkopfs selbst und damit der Ware aufgefasst, so dass die Marke nach den für Formmarken geltenden Kriterien zu beurteilen sei. Die Bohrungen erfüllen nach der Beurteilung der Vorinstanz eine mehrheitlich ästhetische und nicht-technische Funktion und der ästhetische Überschuss prägt die Lampe eigenwillig, selbst wenn man einen technischen Zweck darin sehen könnte, dass die Lampe bei nassem Wetter besser an den Löchern festgehalten oder seitlich besser erkannt werden könne, wo der Kopf der Lampe sei. Die Auffälligkeit und kennzeichnende Wirkung der eher kleinen runden Löcher in einer maschinell gefertigten Lampe hat die Vorinstanz allerdings als zu gering erachtet, um über ihre ästhetische Eigenwilligkeit hinaus als Marke wahrgenommen zu werden. Sie hat festgehalten, die Taschenlampe der Beschwerdeführerin unterscheide sich von der grossen Menge der angebotenen Modelle viel weniger durch die kleinen Bohrungen im Vergleich zu den üblichen Oberflächenformen wie Griffriellen, Knöpfen, Manschetten und Verzierungen, als durch die nicht beanspruchte vollkommen zylindrische Form. Die Vorinstanz hat geschlossen, dass die beanspruchte Bohrlöcher-Komposition im Gesamteindruck der Ware verschwinde und daher von den Abnehmern - welche die Taschenlampen zumeist für den privaten Gebrauch erwerben würden - nicht als Kennzeichen für eine betriebliche Herkunft aufgefasst werde.

4.2. Positionsmarken sind im Markenschutzgesetz nicht als eigene Markenkategorie vorgesehen. Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 MSchG ist jedes Zeichen als Marke schützenswürdig, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden; bei der Bestimmung von Art. 1 Abs. 2 MSchG handelt es sich nicht um eine abschliessende Aufzählung zulässiger Markenformen (**BGE 135 III 359** E. 2.4 S. 364). Eine Positionsmarke wird charakterisiert durch ein stets gleichbleibendes Zeichenelement, das immer an derselben genau bezeichneten Warenposition angebracht wird. Bei solchen Marken führt die besondere Art und Weise der Anbringung oder Anordnung eines zwei- oder dreidimensionalen Zeichenelements auf einem Produkt zur Markenfähigkeit (vgl. MATTHIAS STÄDELI, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 60 zu Art. 1 MSchG; EUGEN MARBACH, Markenrecht, SIWR Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 149; IRMGARD KIRSCHNECK, in: Ströbele/Hacker [Hrsg.], Markengesetz, 11. Aufl., Köln 2015, § 3 Rz. 81; PAUL STRÖBELE, in: Ströbele/Hacker [Hrsg.], Markengesetz, 11. Aufl., Köln 2015, § 8 Rz. 323).

Neben der Unterscheidungskraft des Basiszeichens ist demnach die Stärke der Position zu berücksichtigen. Nicht jedem positionierten Zeichen kommt Unterscheidungskraft zu; die Position kann hierzu lediglich beitragen, sofern sie in der Wahrnehmung der massgebenden Verkehrskreise ein hinreichend charakteristisches Element darstellt, mithin stark genug ist, um das Zeichen in einen anderen Kontext zu setzen. Ebenso wie nicht jede beliebige Einfärbung oder grafische Gestaltung ein schutzunfähiges Zeichen hinreichend verändern kann, vermag dies jede beliebige Position zu erreichen. Die Position muss auch tatsächlich ein Verständnis als Herkunftshinweis vermitteln; das positionierte Zeichen muss im Gegensatz zu seinem unpositionierten Gegenstück ein Rätsel aufgeben, das nicht anders gelöst werden kann als durch die Zuordnung der Bedeutung als Herkunftshinweis (FABIAN KLEIN, Schutzvoraussetzungen und Schutzzumfang der Positionsmarke, Tübingen 2012, S. 295 f. mit Hinweis). Besteht auf dem betreffenden Warengbiet eine Kennzeichnungsgewohnheit, dürften die dieser Gewohnheit entsprechenden Positionen leichter als Herkunftshinweise verstanden werden. Zudem ist die Position umso stärker einzustufen, je prominenter sie auf dem jeweiligen Positionsträger in den Vordergrund rückt (KLEIN, a.a.O., S. 299 ff., 311). Ob die massgeblichen Verkehrskreise ein Zeichenelement an einer bestimmten Position der Ware als Kennzeichen - und nicht etwa als technisch bedingtes Element oder blosser Zierde - auffassen, ist im

Rahmen der Prüfung der Unterscheidungskraft im konkreten Einzelfall zu bestimmen (STÄDELI, a.a.O., N. 61 zu Art. 1 MSchG; NOTH/THOUVENIN, a.a.O., N. 62 zu Art. 1 MSchG). Die Einordnung der Positionsmarke (etwa als Bild-, Form- oder sonstige Marke) ist für die Beurteilung der Unterscheidungskraft unerheblich. Für die Beurteilung der absoluten Schutzfähigkeit von Positionsmarken gelten in dieser Hinsicht keine Sonderregelungen (STRÖBELE, a.a.O., § 8 Rz. 325; KLEIN, a.a.O., S. 282). Die Wahrnehmung der massgeblichen Verkehrskreise kann jedoch durch die Art des Zeichens beeinflusst werden; so wird insbesondere von Zeichen, die im Erscheinungsbild der Ware selbst bestehen, gewöhnlich nicht auf die betriebliche Herkunft dieser Waren geschlossen (zum Ganzen: Urteil 4A_363/2016 vom 7. Februar 2017 E. 3.3.3 mit Hinweisen, zur Publikation vorgesehen).

4.3. Im vorliegenden Fall sind die Basiszeichen der Positionsmarke kleine Bohrlöcher und bilden damit dreidimensionale, banale Formen. Die gleichmässige Anordnung von acht kleinen Bohrlöchern am Kopf einer Taschenlampe prägt das Erscheinungsbild der Ware selbst. Die Vorinstanz hat entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin zutreffend geschlossen, dass die Löcher am oberen Rand der Taschenlampe in der Wahrnehmung der Adressaten als Teil der Ware selbst aufgefasst werden. Dass sich die mantelseitigen Bohrungen im Lampenkopf befinden, ergibt sich denn auch aus dem Registereintrag selbst, weshalb das Vorbringen der Beschwerdeführerin unverständlich ist, die Annahme der Vorinstanz - dass das Zeichen das Erscheinungsbild der Ware selbst präge - widerspreche der registermässigen Umschreibung. Die Vorinstanz ist zutreffend davon ausgegangen, dass die Positionsmarke der Beschwerdeführerin das Erscheinungsbild der Taschenlampe selbst mitbestimmt. Der Schluss, dass die für Formmarken geltenden Kriterien sinngemäss Anwendung finden und namentlich Zeichen, die das Erscheinungsbild der Ware selbst prägen, in der Regel nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft wahrgenommen werden, verletzt Bundesrecht nicht.

4.4. Die Vorinstanz hat entgegen der Behauptung der Beschwerdeführerin geprüft, ob die als Marke beanspruchte Komposition am Kopf einer Taschenlampe im Gesamteindruck originär unterscheidungskräftig ist. Sie hat ohne Verletzung von Bundesrecht festgehalten, dass die Gestaltung des Lampenkopfs durch die regelmässig angeordneten acht kleinen Bohrlöcher nicht als Herkunftshinweis wahrgenommen wird. Sie hat in dieser Hinsicht zutreffend erkannt, dass sich weder die regelmässig angeordneten kleinen Bohrlöcher von anderen gebräuchlichen Oberflächenformen wie Griffriellen, Knöpfen, Manschetten oder anderen Mustern entscheidend abheben, noch die Position der Löcher am Lampenkopf etwas Ungewöhnliches oder Unerwartetes vermittelt. Daraus ergibt sich, dass die Gestaltung des Lampenkopfs mit dem Positionszeichen der Beschwerdeführerin im Gesamteindruck nicht als Zeichen wahrgenommen wird, das auf die betriebliche Herkunft hinweist. Dass am Lampenkopf auch häufig Marken angebracht werden, ändert nichts daran, dass die von der Beschwerdeführerin als Marke beanspruchte Anordnung von Bohrlöchern von den Adressaten - welche die Vorinstanz zutreffend als private Verbraucher definiert hat - nicht als Kennzeichen wahrgenommen wird.

5. Die Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist abzuweisen. Die Gerichtskosten sind bei diesem Verfahrensausgang der Beschwerdeführerin zu auferlegen (Art. 66 Abs. 1 BGG). Parteikosten sind nicht zuzusprechen (Art. 68 Abs. 3 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

- 1.**
Die Beschwerde wird abgewiesen.
- 2.**
Die Gerichtskosten von Fr. 4'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
- 3.**
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung II, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 28. Februar 2017

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Kiss

Die Gerichtsschreiberin: Marti-Schreier

