

4. Kennzeichenrecht / Droit des signes distinctifs

4.1 Marken / Marques

«Europac»

Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum vom 27. Januar 2004

MMA 5 I; PVÜ 6quinquies B II; MSchG 2 a. Als Gemeingut gelten Hinweise auf die Funktion oder Bestimmung der Erzeugnisse, für welche die Marke eingetragen ist, falls der gedankliche Zusammenhang zwischen dem in der Marke enthaltenen Sachbegriff und der Ware derart ist, dass ihr beschreibender Charakter ohne besonderen Phantasieaufwand zu erkennen ist (E. 2).

MSchG 2 a. Wortkombinationen sind als Ganzes zu betrachten. Zunächst ist nach der für das Publikum erkennbaren Bedeutung der einzelnen Bestandteile zu fragen. Dann ist zu prüfen, ob die Verbindung dieser Bedeutungen einen logischen, ohne besonderen intellektuellen Aufwand verständlichen Sinn ergibt (E. 3).

MSchG 2 a. «Euro» ist ein gängiger Ausdruck für «Europa» oder «europäisch». «Pac» wird vom Schweizer Durchschnittskonsumenten als Hinweis auf das englische Substantiv oder Verb «pack» und nicht als Abkürzung für französische Wörter wie «pacage» oder «pacane» verstanden (E. 4-5).

MSchG 2 a. Auch eine Wortschöpfung (hier: «Europac») kann beschreibend sein, wenn sie von den beteiligten Verkehrskreisen als Aussage über bestimmte Eigenschaften der beanspruchten Produkte aufgefasst wird (E. 6).

MSchG 2 a. Weist ein Zeichen mehrere Sinngehalte auf, so ist auf den dominierenden abzustellen (E. 7).

MSchG 2 a. Das Zeichen «Europac» beschreibt wesentliche Eigenschaften bzw. den Bestimmungszweck von Verpackungsmaterialien und gehört für diese zum Gemeingut (E. 8).

BV 29 I; MSchG 2 a. Der verfassungsrechtliche Gleichheitsgrundsatz gilt auch im Markenrecht. Dabei ist das Kriterium, wonach Sachverhalte «ohne weiteres» vergleichbar sein müssen, restriktiv anzuwenden (E. 9).

AM 5 I; CUP 6quinquies B II; LPM 2 a. Les indications sur la fonction ou la destination des produits pour lesquels la marque est enregistrée font partie du domaine public lorsque le lien entre le terme générique contenu dans la marque et le produit est tel que le caractère descriptif de la marque peut être décelé sans effort imaginatif particulier (consid. 2).

LPM 2 a. Les combinaisons de mots doivent être considérées dans leur ensemble. Il y a d'abord lieu de se demander quelle signification revêtent les différents éléments pour le public. Il faut ensuite examiner si l'association de ces significations donne un sens logique et compréhensible sans effort intellectuel important (consid. 3).

LPM 2 a. «Euro» est une expression usuelle pour «Europe» ou «européen». «Pac» est compris par le consommateur suisse moyen dans le sens du substantif ou du verbe anglais «pack» et non comme abréviation pour les mots français comme «pacage» ou «pacane» (consid. 4-5).

LPM 2 a. Même un néologisme (en l'espèce: «Europac») peut être descriptif lorsqu'il est considéré par les milieux concernés comme une indication relative à certaines caractéristiques des produits revendiqués (consid. 6).

LPM 2 a. Lorsqu'un signe comporte plusieurs significations, il faut se référer à celle qui prédomine (consid. 7).

LPM 2 a. Le signe «Europac» décrit les caractéristiques essentielles ou la destination de matériaux d'emballage et fait à cet égard partie du domaine public (consid. 8).

Cst. 29 I; LPM 2 a. Le principe constitutionnel de l'égalité de traitement est également applicable au droit des marques. Il y lieu à cet égard d'appliquer de manière restrictive le critère selon lequel des états de fait doivent être comparables «sans autre» (consid. 9).

Abweisung der Beschwerde gegen die teilweise Schutzverweigerung; Akten-Nr. MA-AA 05/03

as IGE hatte der Marke IR 729 143 «Europac» für Verpa-

ckungsmaterialien und entsprechende Dienstleistungen in den Klassen 6, 16, 20 und 39 den Schutz in der Schweiz verweigert, wogegen die Markeninhaberin Beschwerde an die RKGE erhob.

Aus den Erwägungen:

2. Zwischen Deutschland und der Schweiz gelten das Madrider Abkommen über die Internationale Registrierung von Marken (MMA) sowie die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ) gemäss den am 14. Juli 1967 in Stockholm revidierten Fassungen (SR 0.232.112.3; 0.232.04). Nach Art. 5 Abs. 1 MMA in Verbindung mit Artikel 6quinquies lit. b Ziff. 2 PVÜ darf die Eintragung in der Schweiz insbesondere dann verweigert werden, 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 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 lit. a MSchG, wonach die Eintragung dann zu verweigern ist, wenn die Marke ein als Gemeingut anzusehendes Zeichen enthält. Als Gemeingut im Sinne dieser Bestimmung gelten unter anderem Hinweise auf die Funktion oder Bestimmung der Erzeugnisse, für welche die Marke eingetragen ist (BGE 114 II 172 E. 2a m. H.). Blosser Gedankenverbindungen oder Anspielungen, die nur entfernt auf die Ware hindeuten, machen eine Marke indessen noch nicht zur Sachbezeichnung; enthält die Marke einen Sachbegriff, muss der gedankliche Zusammenhang mit der Ware derart sein, dass ihr beschreibender Charakter ohne besonderen Phantasieaufwand zu erkennen ist (vgl. L. David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG 2 N 6).

3. Um beurteilen zu können, ob das Zeichen «Europac» in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine beschreibende Angabe darstellt, ist die Wortkombination «Europac» als Ganzes zu betrachten. Zu diesem Zweck ist nach der für das Publikum erkennbaren Bedeutung der beiden Bestandteile «Euro» und «Pac» zu fragen und dann zu prüfen, ob die Verbindung dieser Bedeutungen einen logischen Sinn ergibt, der von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne besonderen intellektuellen Aufwand als Sachbezeichnung verstanden wird (RKGE, SMI 1995, 306/307, «LoadLeveler»; RKGE, sic! 1999, 33, «GlobalOne»).

4. Der Bestandteil «Euro» ist ein seit langem gängiger Ausdruck für «Europa» oder «europäisch» (vgl. BGer, PMMBI 1981 I, 44 «Euromix»). Das Wort «Euro» ist auch die Bezeichnung für die einheitliche Währung der Europäischen Union. Das Markenelement «Pac» ist eine Mutilation des englischen Wortes «Pack», welches sowohl ein Substantiv als auch ein Verb sein kann («to pack»). Das Substantiv kann mehrere Bedeutungen haben, nämlich: Pack(ung), Päckchen, Paket, Bündel usw. Das Verb «to pack» bedeutet «verpacken, einpacken, zusammenpacken». Wie die Vorinstanz zutreffend festgestellt hat, ist sowohl das Wort «Euro» als auch das Element «Pac» dem Durchschnittskonsumenten in der Schweiz bekannt.

5. Die Beschwerdeführerin rügt die Interpretation der Vorinstanz, wonach das Element «Pac» auf das englische Wort «pack» bzw. auf das französische Wort «paquet» hinweise. Sie stellt sich auf den Standpunkt, «Pac» könne auch die Abkürzung für «pacage» (französisch für «Weide für das Vieh») oder für «pacane» (französisch für Pekannuss) sein. Dem kann nicht gefolgt werden. Der Durchschnittskonsument wird den Bestandteil «Pac», der im Übrigen in verschiedenen Zeichen wie «Swiss Pac», «Service Pac» und «Postpac» vorkommt, in der Bedeutung von «Pack», «Paket» und nicht als

Abkürzung für die französischen Wörter «pavage» oder «pacane» verstehen, die ihm kaum bekannt sein dürften.

6. Die Verbindung der beiden Bestandteile «Euro» und «Pac» zur Wortkombination «Europac» ist nicht ein bestehender Ausdruck der englischen Sprache. Vielmehr handelt es sich um eine neue Wortschöpfung. Auch neue, bisher ungebräuchliche Ausdrücke können indessen beschreibend sein, wenn sie nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der Sprachbildung von den beteiligten Verkehrskreisen als Aussage über bestimmte Eigenschaften der entsprechend gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen aufgefasst werden (RKGE, sic! 1997, 302, «Allfit»; David, MSchG 2 N 10).

7. Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass ein Zeichen nur dann nicht eingetragen werden könne, wenn es unmissverständlich auf den Kennzeichnungsgegenstand Bezug nimmt, indem es eine direkte Aussage über bestimmte Eigenschaften der zu kennzeichnenden Waren bzw. Dienstleistungen mache. Die Annahme der Vorinstanz, dass das Zeichen «Europac» vom Abnehmer als europäisches Paket verstanden werde, ergebe keinen logischen Sinn. Lasse ein Zeichen wie «Europac» mehrere Interpretationsvarianten zu, liege kein absolutes Schutzhindernis vor.

Wie die Rekurskommission im Falle der Bezeichnung «Ready-to-go» entschieden hat, kann auch einer Bezeichnung mit mehreren Sinngehalten die Schutzfähigkeit mangeln (RKGE, sic! 2001, 203). Bei Mehrdeutigkeit ist zu prüfen, welche Bedeutung im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen dominiert und deshalb für

die markenrechtliche Beurteilung ausschlaggebend ist. Die Bezeichnung «Europac» drückt aus, dass es sich um Waren und Dienstleistungen handelt, die mit Verpackungen bzw. mit dem Verpacken in Zusammenhang stehen. Entscheidend ist, dass der durchschnittliche Abnehmer diese Bedeutung ohne besondere Denkarbeit und ohne Phantasieaufwand erkennen kann.

8. Bei den in den Klassen 6, 16 und 20 beanspruchten Verpackungsmaterialien vermittelt das Zeichen «Europac» die Vorstellung, dass es sich um Pakete europäischer Herkunft bzw. um Verpackungsmaterialien handelt, welche spezifisch auf die europäischen Bedürfnisse oder Märkte zugeschnitten sind oder europäischen (EU-)Normen entsprechen. Damit weist das Zeichen direkt auf wesentliche Eigenschaften bzw. auf den Bestimmungszweck der Waren hin, weshalb es zum Gemeingut gehört und nicht eingetragen werden kann.

Mit Bezug auf die in Klasse 39 beanspruchte Dienstleistung «emballage de produits» enthält das Zeichen «Europac» einen direkten Hinweis auf die Art der Dienstleistung sowie auf den geographischen Raum, in dem sie erbracht wird.

9. Die Beschwerdeführerin verlangt ausserdem, dass die Bezeichnung «Europac» gestützt auf den Gleichbehandlungsgrundsatz zum Schutz zuzulassen sei. Die Beschwerdeführerin stützt sich dabei auf die CH-Marke Nr. 439824 «Parcelforce international Euro 48», welche u.a. für Verpackungsmaterial in Klasse 16 eingetragen wurde.

Es trifft zu, dass auch im Markenrecht Sachverhalte, die ohne weiteres vergleichbar sind und sich nicht in rechtlich wesentlicher Weise unterscheiden, gleich zu beurteilen sind (G. Müller, Kommentar zur Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29. Mai 1874, Basel/Zürich/Bern 1987 ff., BV 4 RN 38; J. P. Müller, Die Grundrechte der Schweizerischen Bundesverfassung, 2. Aufl., Bern 1991, 216).

In diesem Sinne hat die Rekurskommission bereits 1995 entschieden (RKGE vom 17. Oktober 1995, «Shure Shot») und seither an dieser Rechtsprechung festgehalten (RKGE, sic! 1997, 302, «Allfit»; RKGE, sic! 1998, 303, «Masterbanking»). Sie hat in diesem Zusammenhang aber auch auf die Problematik einer erneuten Beurteilung der Eintragungsfähigkeit einer Marke, die seit Jahren im Register eingetragen ist, hingewiesen und deshalb den Standpunkt vertreten, dass das bei der Frage der Gleichbehandlung anzuwendende Kriterium, wonach Sachverhalte «ohne weiteres» vergleichbar sein müssen, restriktiv anzuwenden sei (RKGE, sic! 2001, 806, «Hyperlite»; sic! 1998, 302, «Masterbanking»).

In Anwendung dieser Gleichbehandlungspraxis ist festzustellen, dass die von der Beschwerdeführerin angeführte CH-Marke Nr. 439'824 «Parcelforce international Euro 48» aus mehreren Wortelementen und einer zweistelligen Zahl gebildet und schon deshalb mit dem Zeichen «Europac» nicht vergleichbar ist (vgl. RKGE, sic! 2001, 806). Das Zeichen «Europac» unterscheidet sich in der Wortbildung auch dadurch, dass es sich hier um eine Wortkombination, bestehend aus dem Kurzwort «Euro» und

dem Bestandteil «Pac», handelt, wobei «Pac» eine Mutilation darstellt. Deshalb liegen keine mit der Marke «Parcelforce international Euro 48» vergleichbaren Verhältnisse vor.

[...]

Sh