

BGE 147 III 326

Bundesgericht (BGE), 2021-03-08, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_147 III 326](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_147_III_326)

FR: ATF 147 III 326

IT: DTF 147 III 326

Regeste

Regeste Art. 2 lit. c, Art. 30 Abs. 2 lit. c, Art. 47 und 49 MSchG; irreführende Zeichen; Herkunftsangaben für Dienstleistungen. Grundsätze zur Beurteilung der markenschutzrechtlichen Irreführungsfahr in Bezug auf Herkunftsangaben (E. 2). Die Praxis des IGE, sämtliche Dienstleistungsmarken mit Herkunftshinweis vorsorglich und prüfungslos einzig für Dienstleistungen entsprechender Herkunft im Markenregister einzutragen, hält vor Bundesrecht nicht stand. Sind die Voraussetzungen von Art. 49 MSchG erfüllt, ist die Herkunftsangabe einer Dienstleistung zutreffend und nicht irreführend im Sinne von Art. 2 lit. c sowie Art. 47 Abs. 3 MSchG. Sie ist ohne geografische Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses einzutragen (E. 5-7).

Erwägungen

E. 2

Gemäss Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG (SR 232.11) weist das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) ein Eintragungsgesuch zurück, wenn absolute Ausschlussgründe vorliegen. Nach Art. 2 lit. c MSchG sind irreführende Zeichen vom Markenschutz absolut ausgeschlossen.

E. 2.1

Irreführend ist ein Zeichen unter anderem dann, wenn es eine geografische Angabe enthält oder gar ausschliesslich aus einer geografischen Bezeichnung besteht, und damit die Adressaten zur Annahme verleitet, die Ware oder Dienstleistung stamme aus dem Land oder dem Ort, auf den die Angabe hinweist, obschon das in Wirklichkeit nicht zutrifft (BGE 135 III 416 E. 2.1 S. 418; BGE 132 III 770 E. 2.1 S. 772). Die Irreführungsfahr ist dabei grundsätzlich im Hinblick auf die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu beurteilen (vgl. Urteile 4A_528/2013 vom 21. März 2014 E. 5.1, nicht publ. in: BGE 140 III 109 ; 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.3).

E. 2.2

Herkunftsangaben sind direkte oder indirekte Hinweise auf die geografische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich Hinweisen auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhängen (Art. 47 Abs. 1 MSchG). Nicht als Herkunftsangabe in diesem Sinne gelten geografische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden (Art. 47 Abs. 2 MSchG). Dies ist namentlich dann der Fall, wenn die geografische Angabe den inländischen Markenadressaten unbekannt ist, erkennbar Fantasiecharakter hat, offensichtlich nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort in Frage kommt, als Typen- oder Gattungsbezeichnung erkannt wird oder sich im Verkehr als Kennzeichen für ein bestimmtes Unternehmen

durchgesetzt hat (BGE 135 III 416 E. 2.6.1-2.6.6; BGE 128 III 454 E. 2.1.1-2.1.6). BGE 147 III 326 S. 329 Art. 47 Abs. 3 MSchG verbietet insbesondere den Gebrauch von unzutreffenden Herkunftsangaben (lit. a) und von Marken im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen fremder Herkunft, wenn sich daraus eine Täuschungsgefahr ergibt (lit. c). Nach der Rechtsprechung sind derartige unzutreffende beziehungsweise täuschende Herkunftshinweise grundsätzlich geeignet, die Gefahr einer Irreführung im Sinne von Art. 2 lit. c MSchG zu schaffen (BGE 135 III 416 E. 2.2 und 2.4 am Ende; Urteil 4A_357/2015 vom 4. Dezember 2015 E. 4.2).

E. 2.3

Die Praxis ist in diesem Zusammenhang in zwei Richtungen streng: Einerseits in Bezug auf die "Zweifelsfallregel": Da die Schutzunfähigkeit einer registrierten Marke im Zivilprozess widerklage- oder einredeweise geltend gemacht werden kann, hat das IGE in Zweifelsfällen eine Marke grundsätzlich einzutragen und die endgültige Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen (etwa BGE 140 III 297 E. 5.1 S. 306; BGE 135 III 359 E. 2.5.3). Diese Regel findet angesichts der in Frage stehenden öffentlichen Interessen - wie Schutz des Publikums vor Täuschung - keine Anwendung bei der Beurteilung der Irreführungsgefahr nach Art. 2 lit. c MSchG (BGE 136 III 474 E. 6.5). Andererseits wird auch die Richtigkeit von Herkunftshinweisen praxisgemäss strenger geprüft als andere Irreführungstatbestände nach Art. 2 lit. c MSchG . Insbesondere schliesst der Umstand allein, dass eine Herkunftsangabe in zutreffender Weise benutzt werden kann , die Gefahr der Täuschung nicht aus (siehe Urteil 4A_508/2008 vom 10. März 2009 E. 4.3; vgl. ferner BGE 135 III 416 E. 2.4; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: SIWR Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, S. 182 Rz. 593; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 286 und 324 zu Art. 2 MSchG und auch die Richtlinien des IGE in Markensachen, Ausgabe vom 1. Januar 2019, angepasst per 1. Januar 2021 [nachfolgend: "Richtlinien"], Ziff. 5.1 S. 164). Im Gegenteil ist nach der Rechtsprechung ein Zeichen mit geografischem Herkunftshinweis bereits dann vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn es geeignet ist, die Abnehmer - in Bezug auf die beanspruchten Waren (vorangehende E. 2.1) - in die Irre zu führen; eine abstrakte Täuschungsgefahr genügt (insofern sind die französisch- und italienischsprachigen Gesetzesfassungen ["les signes propres à induire en erreur"; "i segni che possono BGE 147 III 326 S. 330 indurre in errore"] präziser als die deutschsprachige Version ["irreführende Zeichen"]). Damit greift der absolute Ausschlussgrund von Art. 2 lit. c MSchG , sobald die Möglichkeit besteht, dass eine Herkunftsangabe für Produkte verwendet wird, die von einem anderen Ort stammen (vgl. Art. 47 Abs. 3 MSchG ; zum Ganzen Urteil 4A_357/2015 vom 4. Dezember 2015 E. 4.2).

E. 2.4

Zu beachten ist ferner, dass im Eintragungsverfahren absehbare künftige Entwicklungen berücksichtigt werden können. Eine bloss minimale Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Herkunftsangabe in Zukunft - beispielsweise aufgrund veränderter Umstände - als irreführend erweisen könnte, genügt demgegenüber nicht, um einen absoluten Ausschlussgrund im Sinne von Art. 2 lit. c MSchG aufgrund (potentiell) unzutreffender Herkunftserwartungen zu bejahen; hierfür müssen - dem Beweismass der Glaubhaftmachung entsprechend - vielmehr gewisse Elemente sprechen, selbst wenn noch mit der Möglichkeit zu rechnen ist, dass sie sich nicht verwirklichen werden (vgl. Urteil 4A_508/2008 vom 10. März 2009 E. 4.2; siehe auch MARBACH, a.a.O., S. 175 f. Rz. 570). (...)

E. 5.1

Es entspricht einer seit längerem bestehenden Praxis des IGE, Warenmarken mit geografischen Angaben nur mit einem Zusatz in der Warenliste einzutragen, wonach die beanspruchten Waren aus dem Land stammen müssen, auf das die Herkunftsangabe hinweist (vgl. BGE 132 III 770 Sachverhalt Bst. B S. 772). Das Bundesgericht hatte Gelegenheit, sich zu dieser Praxis zu äussern, und sie geschützt (BGE 132 III 770 ["Colorado"]; Urteil 4A_357/2015 vom 4. Dezember 2015 ["INDIAN MOTORCYCLE"]; implizit auch im Urteil 4A.3/2006 vom 18. Mai 2006 ["Deutsche See"]). Die Rechtsprechung stützt sich dabei auf das gesetzgeberische Anliegen, jede ernsthaft in Betracht fallende - wenn auch nur abstrakte - Gefahr der Irreführung zu bannen (siehe vorangehende E. 2.3 f.). Im Eintragungsverfahren verfügt das IGE nicht über konkrete Informationen zum (tatsächlichen oder zukünftigen) Gebrauch des hinterlegten Zeichens und insbesondere zur Herkunft der Waren, für welche die Marke gebraucht werden soll. Aus diesem Grund ist ohne Weiteres eine Täuschungsgefahr anzunehmen, wenn eine Herkunftsangabe als Marke eingetragen werden soll, ohne dass das Warenverzeichnis auf Produkte mit entsprechender Herkunft eingeschränkt wird. BGE 147 III 326 S. 331 Diese Einschränkung des Warenverzeichnisses hat zwei Folgen: Einerseits hat sie einen präventiven Effekt, indem die Täuschungsgefahr de facto minimiert wird. Andererseits beeinflusst sie direkt den Schutzzumfang der Marke, da dieser von den beanspruchten Waren abhängt (vgl. Art. 11 Abs. 1 MSchG); ein Gebrauch des Zeichens mit Waren anderer Herkunft stellt keinen rechtserhaltenden Gebrauch dar und führt gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG zum Verlust des Markenrechts (Urteil 4A_357/2015 vom 4. Dezember 2015 E. 4.2; siehe ferner BGE 132 III 770 E. 3.2).

E. 5.2

Diese Rechtsprechung ist im Schrifttum teilweise auf Kritik gestossen (etwa bei ROLAND VON BÜREN, Besprechung von BGE 132 III 770 , ZBJV 143/2007 S. 539). Auch GREGOR BÜHLER, Anmerkung zu "Colorado (fig.) II", sic! 3/2007 S. 204 ff., zeigte sich skeptisch. Er monierte, die Rechtsprechung führe im Ergebnis zu unerwünschten Import- und Vertriebschranken. Ferner griff er Argumente der (damaligen) Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum auf, wonach die Einschränkung der Waren- und Dienstleistungsliste mit einem Herkunftsvermerk systemwidrig sei. Ausserdem beschränke kein anderes Land die Waren- und Dienstleistungsliste in dieser Weise, um Irreführungen hinsichtlich der geografischen Herkunft vorzubeugen. Schliesslich seien Herkunftsvermerke nur "sehr beschränkt" tauglich, um Abnehmer vor Täuschungen zu schützen. Eine Kontrolle finde einzig bei der Hinterlegung der Marke statt; nach der Eintragung habe das IGE keine Einwirkungsmöglichkeit auf den Markengebrauch (S. 209 f.). Andere - darunter namentlich Mitarbeiter des IGE - billigen dessen Praxis und die bundesgerichtliche Rechtsprechung (so FRANZISKA GLOOR, Die Beurteilung der Gefahr der Irreführung über die geografische Herkunft auf der Grundlage eines Erfahrungssatzes, sic! 1/2011 S. 21; FRAEFEL/MEIER, in: Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, N. 141 zu Art. 2 MSchG).

E. 5.3

Die bundesgerichtliche Rechtsprechung, die sich auf Warenmarken bezog, wird von den Parteien im vorliegenden Verfahren nicht in Frage gestellt. In seiner Beschwerdeschrift ruft das IGE das Bundesgericht auf, "zu bestätigen, dass diese Rechtsprechung[...]auch für Dienstleistungen gilt".

E. 6

Per 1. Januar 2017 trat die "Swissness"-Vorlage in Kraft. Diese beinhaltet unter anderem präzisere Kriterien in den Art. 48 ff. MSchG zur Bestimmung der Herkunft von Waren und Dienstleistungen. BGE 147 III 326 S. 332 Damit sollte der Schutz der Bezeichnung "Schweiz" verstärkt, die Transparenz gefördert und die Rechtssicherheit erhöht werden (Botschaft vom 18. November 2009 zur Änderung des Markenschutzgesetzes und zu einem Bundesgesetz über den Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen ["Swissness"-Vorlage; nachfolgend: Botschaft Swissness], BBl 2009 8535 und 8558 Ziff. 1.4.1). In den parlamentarischen Beratungen wies Bundesrätin Sommaruga in zwei Voten (AB 2012 N 505; AB 2012 S 1148) ausdrücklich auf das Anliegen hin, dass "wichtige Dienstleistungserbringer wie zum Beispiel [...] die Swiss Re [...] als Schweizer Unternehmen auftreten" könnten. Im Zuge dieser Revision änderte der Bundesrat unter anderem die Markenschutzverordnung. So konkretisierte er in Art. 52o der Verordnung vom 23. Dezember 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchV; SR 232.111) den Begriff des "Orts der tatsächlichen Verwaltung", der nach Art. 49 Abs. 1 lit. b MSchG zur Bestimmung der Herkunft einer Dienstleistung von Bedeutung ist. In diesem Zusammenhang - nämlich im Erläuternden Bericht zum "Swissness"-Ausführungsrecht vom 2. September 2015 (S. 22 f.) - gab das IGE eine "Anpassung der Markenprüfungspraxis" bekannt. Bei einer Markeneintragung sei die Waren- und Dienstleistungsliste "künftig" auf Dienstleistungen aus dem entsprechenden Herkunftsort einzuschränken, gemäss der bisherigen, vom Bundesgericht gutgeheissenen Praxis zu Warenmarken. In der Folge passte es seine Richtlinien in diesem Sinne an (Ziff. 8.6.1 S. 192; Ziff. 8.6.5.1 S. 194 f.). Im in der Zeitschrift sic! 2/2017 S. 79 ff. erschienenen Beitrag "Les nouvelles Directives en matière de marques de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle" bekräftigte es - beziehungsweise sein Vizedirektor ERIC MEIER - diese Änderung (S. 84).

E. 7.1

Die neue Praxis des IGE geht in dieser Absolutheit zu weit, wie das Bundesverwaltungsgericht zu Recht (und mittlerweile in einem weiteren Urteil: B-5280/2018 / B-5382/2018 vom 25. September 2020 ["Loterie de la Suisse Romande"] E. 9.4.2 und 16) erkannt hat: Mit der Einschränkung des Warenverzeichnisses auf Produkte Schweizer Herkunft soll die - wenn auch nur abstrakte - Gefahr der Irreführung über die geografische Herkunft gebannt werden (vorangehende E. 5.1). Besteht aber von vornherein keine Täuschungsgefahr, gibt es keinen Anlass für eine Einschränkung des Waren- oder Dienstleistungsverzeichnisses. Dies ist hier der Fall: Wie das BGE 147 III 326 S. 333 Bundesverwaltungsgericht verbindlich feststellte und auch das IGE nicht ernsthaft bestreitet, erfüllt das im Streit stehende Zeichen - beziehungsweise der (nach Auffassung des IGE) darin enthaltene Hinweis auf eine schweizerische Herkunft - die Voraussetzungen von Art. 49 Abs. 1 MSchG : Der Geschäftssitz der Beschwerdegegnerin befindet sich unbestrittenermassen in der Schweiz, ebenso ein Ort der tatsächlichen Verwaltung. Die von ihr angebotenen Dienstleistungen stammen damit markenrechtlich aus der Schweiz; der Herkunftshinweis ist qua Definition in Art. 49 Abs. 1 MSchG zutreffend. Das Zeichen "SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT" ist folglich - selbst wenn es als Herkunftsangabe aufzufassen wäre - zulässig im Sinne von Art. 2 lit. c sowie Art. 47 Abs. 3 MSchG und im Markenregister einzutragen.

E. 7.2

Die Argumente des IGE vermögen dieses Resultat nicht umzustossen:

E. 7.2.1

Die unterschiedliche Behandlung von Marken - je nachdem, ob sie für Waren oder Dienstleistungen Schutz beanspruchen - ist Folge der konzeptionell divergierenden Herkunftsdefinitionen für Waren einerseits (Art. 48 ff. MSchG) und Dienstleistungen andererseits (Art. 49 MSchG). Die Herkunft einer Ware ist produktbezogen umschrieben: So gilt als Herkunft eines Naturprodukts der Ort der Gewinnung, Ernte und dergleichen (Art. 48a MSchG); als Herkunft eines Lebensmittels der Ort, von dem mindestens 80 % des Gewichts der Rohstoffe, aus denen sich das Lebensmittel zusammensetzt, kommen (Art. 48b MSchG ; mit Ausnahmen); als Herkunft eines anderen Produkts der Ort, an dem mindestens 60 % der Herstellungskosten anfallen (Art. 48c MSchG). Ob das Zeichen irreführend ist, hängt damit von den jeweiligen Waren ab, für die das Zeichen gebraucht wird. Über diese Waren hat das IGE im Eintragungszeitpunkt naturgemäss keine Kenntnis; um die abstrakte Irreführungsfahr dennoch zu beseitigen, wird die Warenliste auf Waren mit Schweizer Herkunft beschränkt (vgl. Urteil 4A_357/2015 vom 4. Dezember 2015 E. 4.2 und vorstehende E. 5.1). Die Herkunft von Dienstleistungen ist dagegen unternehmensbezogen definiert: Abgestellt wird auf den Ort, an dem die Dienstleistungserbringerin ihren Sitz hat und tätig ist (Art. 49 Abs. 1 MSchG). Alle Dienstleistungen der Hinterlegerin haben im Grundsatz denselben Herkunftsort. Die Irreführungsfahr lässt sich im Eintragungszeitpunkt konkret beurteilen (und im vorliegenden Fall verneinen). BGE 147 III 326 S. 334 Dass die Marke zu einem zukünftigen Zeitpunkt (an eine Person, welche die Voraussetzungen von Art. 49 MSchG allenfalls nicht erfüllt) übertragen oder lizenziert werden kann, wie das IGE einwendet, ändert daran mit dem Bundesverwaltungsgericht nichts, zumal dem IGE ohnehin keine Möglichkeit offen steht, auf den Gebrauch einer einmal eingetragenen Marke einzuwirken (vgl. bereits BGE 132 III 770 E. 3.2 S. 775 sowie vorangehende E. 2.4 zur Berücksichtigung künftiger Entwicklungen). Von selbst versteht sich sodann, dass die Eintragung einer Herkunftsangabe als Marke nichts daran ändert, dass sie nicht in unzutreffender Weise verwendet werden darf; unzulässig ist insbesondere der Gebrauch einer Marke im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen fremder Herkunft, wenn sich daraus eine Täuschungsfahr ergibt (Art. 47 Abs. 3 lit. a und c MSchG ; solche Handlungen sind im Übrigen strafbewehrt: Art. 64 MSchG).

E. 7.2.2

Das IGE beklagt einen "Zuwachs an Prüfungsaufwand für das IGE" unter dem revidierten Markenschutzgesetz. Anders als unter früherem Recht knüpfe Art. 49 Abs. 1 lit. b MSchG (kumulativ) an den Ort der tatsächlichen Verwaltung an. Dies bedeute einen "generell höheren Aufwand [...]" als auch eine "zeitaufwändige [...] Beweiswürdigung im Einzelfall", insbesondere bei ausländischen Herkunftsangaben (vgl. Art. 49 Abs. 4 MSchG). Diese Prüfung sei ihm - so das IGE - im Markeneintragungsverfahren nicht zuzumuten; stattdessen sei das Dienstleistungsverzeichnis stets geografisch einzuschränken. Das Bundesverwaltungsgericht erwog dagegen, dass der Prüfungsaufwand im Hinblick auf die mit der "Swissness"-Reform präzisierten Kriterien nicht grundsätzlich grösser erscheine als unter altem Recht. Stehe fest, dass die Kriterien in Art. 49 Abs. 1 MSchG erfüllt seien, müsse das Zeichen jedenfalls eingetragen werden. Im Zweifelsfall sei eine Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses vorzunehmen, was insbesondere für ausländische Herkunftsangaben gelte. Ob - so schliesst die Vorinstanz unter Hinweis auf die Botschaft

Swissness, BBl 2009 8599 Ziff. 2.1.2.3 - im konkreten Fall eine genügende tatsächliche Verwaltungstätigkeit in der Schweiz vorliege, sei im Streitfall vom Gericht zu entscheiden. Damit hat das Bundesverwaltungsgericht einen gangbaren Weg aufgezeigt. Die Haltung des IGE, die Eintragung sämtlicher Dienstleistungsmarken mit Herkunftshinweis vorsorglich und prüfungslos von einer geografischen Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses BGE 147 III 326 S. 335 abhängig zu machen, selbst wenn die Herkunftsangabe zutrifft und keine relevante Gefahr einer Irreführung besteht, ist zu undifferenziert. Sie kann auch nicht mit dem Anliegen, übermässigen Prüfungsaufwand zu vermeiden, gerechtfertigt werden. Zwar befürchtet das IGE ein "uneinheitliche[s] Register", wenn "bei Marken mit Herkunftsangaben die Dienstleistungen nicht stets, sondern nur in einzelnen Fällen geografisch eingeschränkt" würden. Dieser Umstand ist Konsequenz davon, dass gewisse Zeichen - wie das vorliegende - nicht täuschend, da zutreffend sind, während bei anderen der Irreführungsgefahr mit Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nur mit einer Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses begegnet werden kann. Inwiefern dies "Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit" tangieren soll, ist entgegen dem IGE nicht erkennbar.

E. 7.3

Ob Dienstleistungen ganz allgemein in einem weniger engen Zusammenhang zu den örtlichen Verhältnissen stehen als Waren, wie dies die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin mit der Lehre annehmen (PHILIPPE GILLIÉRON, in: Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, N. 3 zu Art. 49 MSchG ; SIMON HOLZER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], 2. Aufl. 2017, N. 7 zu Art. 49 MSchG ; ALEXANDER PFISTER, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 4 zu Art. 49 MSchG ; vgl. ferner Botschaft vom 21. November 1990 zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben, BBl 1991 I 39 f. Ziff. 223; in der Tendenz auch Urteil 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.2), das IGE aber bestreitet, kann vor diesem Hintergrund offen gelassen werden.

E. 7.4

Der Schluss der Vorinstanz, das Zeichen "SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT" sei mit Blick auf die beanspruchten Dienstleistungen nicht irreführend und aus diesem Grund uneingeschränkt zum Markenschutz zuzulassen, ist nach dem Gesagten nicht zu beanstanden. Sie hat das IGE zu Recht angewiesen, das Zeichen ohne geografische Einschränkung der Dienstleistungsliste in das Markenregister einzutragen. Bei diesem Ergebnis brauchen die (Eventual-)Argumente der Beschwerdegegnerin nicht untersucht zu werden, mit welchen sie geltend macht, dass das Zeichen "SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT" von vornherein keine Herkunftsangabe im Sinne der Art. 47 ff. MSchG darstelle.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.