

BGE 89 I 290

Bundesgericht (BGE), 1963-01-01, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_BGE_89_I_290

FR: ATF 89 I 290

IT: DTF 89 I 290

Regeste

Regeste Markenrecht, Schutzverweigerung gegenüber internationaler Marke wegen Gefahr der Täuschung über die Herkunft der Ware. Zulässigkeit geographischer Angaben, allgemeine Grundsätze (Erw. 2). Verhältnisse bei Tabakwaren (Erw. 3). Unzulässigkeit der Marke "Dorset" für Zigaretten, die nicht aus England stammen (Erw. 4, 5, 7). Unzulässigkeit der Marke "La Guardia" für Zigaretten, die nicht aus amerikanischen Tabaken hergestellt sind (Erw. 5). Verstoss gegen die Rechtsgleichheit? (Erw. 6). Bindung des Bundesgerichts in Verwaltungsgerichtsbeschwerden an die Rechtsbegehren der Parteien (Erw. 8). Madrider Abkommen Art. 5 Abs. 1. PVU 1958 Art. 6 Abs. 1. MSchG Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2. OG Art. 109.

Regeste Droit des marques; une marque internationale ne peut être protégée lorsque le public risque d'être induit en erreur sur la provenance de la marchandise. Admissibilité d'indications géographiques; principes généraux (consid. 2). Cas du commerce du tabac (consid. 3). Inadmissibilité de la marque "Dorset" pour des cigarettes qui ne proviennent pas d'Angleterre (consid. 4, 5, 7). Inadmissibilité de la marque "La Guardia" pour des cigarettes qui ne sont pas fabriquées avec des tabacs américains (consid. 5). Inégalité de traitement? (consid. 6). Dans la procédure du recours de droit administratif, le Tribunal fédéral est lié par les conclusions des parties (consid. 8). Arrangement de Madrid, art. 5 al. 1. Convention d'union de Paris, 1958, art. 6 al. 1. Art. 14 al. 1 ch. 2 LMF. Art. 109 OJ.

Regesto Diritto alle marche di fabbrica, rifiuto della protezione di una marca internazionale a motivo del pericolo d'inganno sulla origine della merce. Ammissibilità di indicazioni geografiche, principi generali (consid. 2). Situazione nel commercio del tabacco (consid. 3). Inammissibilità della marca "Dorset" per sigarette non provenienti dall'Inghilterra (consid. 4, 5, 7). Inammissibilità della marca "La Guardia" per sigarette che non sono fabbricate con tabacchi americani (consid. 5). Disparità di trattamento? (consid. 6). Nella procedura del ricorso di diritto amministrativo, il Tribunale federale è vincolato dalle conclusioni delle parti (consid. 8). Accordo di Madrid, art. 5 cpv. 1. Convenzione d'unione di Parigi, 1958, art. 6 cpv. 1. Art. 14, cpv. 1 num. 2 LMF. Art. 109 OG

Erwägungen

E. 1

Nach Art. 5 Abs. 1 des Madrider Abkommens, auf den sich die angefochtene Verfügung stützt, darf eine Schutzverweigerung nur unter den Voraussetzungen verfügt BGE 89 I 290 S. 293 werden, welche auf Grund der allgemeinen Übereinkunft auf eine zur nationalen Eintragung hinterlegte Marke anwendbar wären. Unter der "allgemeinen Übereinkunft" ist die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVU) zu verstehen, und zwar ist für den vorliegenden Fall der am 31. Oktober 1958 in Lissabon

beschlossene, revidierte Text massgebend, der in den Beziehungen zwischen der Schweiz und der Bundesrepublik Deutschland seit dem 17. Februar 1963 in Kraft steht (AS 1963 S. 123 ff.).

E. 2

Kraft des Vorbehaltes in Art. 6 Abs. 1 PVU zugunsten der Landesgesetzgebung ist das Eidg. Amt befugt, einer Marke, die gegen die guten Sitten verstösst, den Schutz zu verweigern (Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG). Gegen die guten Sitten verstösst gemäss ständiger Rechtsprechung eine Marke, die geeignet ist, die schweizerischen Durchschnittskäufer in irgend einer Hinsicht irre zu führen (BGE 89 I 51 und dort erwähnte Entscheide). Daher ist eine Marke unzulässig, wenn sie geographische Angaben enthält, die zu Täuschungen über die Herkunft der Ware Anlass geben können. Denn eine geographische Angabe erweckt nach der Lebenserfahrung im allgemeinen beim Käufer die Vorstellung, das betreffende Erzeugnis stamme aus dem Land, auf das sich die Angabe bezieht. Ist das Erzeugnis tatsächlich anderer Herkunft, so kann die Marke daher irreführend wirken. Anders verhält es sich nur, wenn die geographische Angabe offensichtlich blossen Phantasiecharakter hat und nicht als Herkunftsbezeichnung aufgefasst werden kann (BGE 89 I 51 Erw. 4 und dortige Hinweise).

E. 3

Die Beschwerdeführerin anerkennt grundsätzlich die Richtigkeit dieser Rechtsprechung. Sie behauptet jedoch, die Regel, wonach ein geographischer Name als Hinweis auf die Herkunft der Ware wirke, treffe auf Tabakwaren im allgemeinen und auf Zigaretten im besonderen nicht zu. Bei solchen habe der geographische Begriff "englisch", "amerikanisch", "türkisch", "ägyptisch", BGE 89 I 290 S. 294 "Orient" usw. nur die Funktion eines Hinweises auf die Geschmacksrichtung. Niemand nehme an, dass die so bezeichneten Erzeugnisse tatsächlich aus dem Lande stammen, auf das sich die betreffende Bezeichnung beziehe; es handle sich vielmehr um Sachbezeichnungen. Dieser Einwand geht an der Sache vorbei. Es fragt sich im vorliegenden Fall nicht, ob es angehe, Zigaretten als "englische", bzw. "amerikanische" zu bezeichnen, obwohl sie nicht in England, bzw. in den USA hergestellt worden sind. Es handelt sich vielmehr nur darum, ob die Marken "Dorset", bzw. "La Guardia" den Käufer in den Glauben versetzen könnten, die damit versehenen Tabakerzeugnisse - gleich welcher Geschmacksrichtung - stammten aus England, bzw. den USA. Selbst wenn es übrigens zutreffen sollte, dass das Publikum allgemein die Bezeichnungen "englisch", "amerikanisch" usw. bei Tabakwaren nicht als Herkunftsbezeichnung, sondern als Hinweis auf eine bestimmte Geschmacksrichtung verstehe, so dürfte daraus entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin noch keineswegs geschlossen werden, dass dies überhaupt auf jede geographische Angabe zutrefte, die sich auf eines der in Frage stehenden Länder bezieht.

E. 4

Die Beschwerde bestreitet das Bestehen der vom Amt eingewendeten Täuschungsgefahr hinsichtlich der Marke "Dorset" mit der Begründung, diese werde von den schweizerischen Abnehmern im allgemeinen überhaupt nicht als geographische Bezeichnung erkannt; sie würden eher annehmen, es handle sich um ein der französischen Sprache entnommenes Wort. Dass "Dorset" die französische Bezeichnung für den englischen Distrikt Dorsetshire sei, wisse der schweizerische Käufer im allgemeinen nicht. Diese Auffassung ist irrig. "Dorset" ist keineswegs nur die französische Bezeichnung für die englische Grafschaft

Dorsetshire, sondern es ist die auch in der englischen Sprache gebräuchliche Abkürzung des Namens dieser Grafschaft. In deren Nähe befinden sich die Insel Wight BGE 89 I 290 S. 295 und der bekannte Badeort Bournemouth, die auch von schweizerischen Ferienreisenden besucht werden. Von zahlreichen schweizerischen Rauchern wird die Marke "Dorset" daher ohne weiteres als geographische Bezeichnung erkannt.

E. 5

Die geographische Bezeichnung "Dorset" ist zweifellos geeignet, beim schweizerischen Käufer der -damit bezeichneten Ware eine Ideenverbindung mit England hervorzurufen. Gleich verhält es sich mit der Bezeichnung "La Guardia", dem allgemein bekannten Namen eines New-Yorker Flughafens, der zwangsläufig zu einer Ideenverbindung mit den USA führt. Dass diese geographischen Namen nicht als Herkunftsbezeichnungen, sondern als blosser Phantasienamen aufgefasst würden, trifft nicht zu. Sie haben nicht einen klar erkennbaren symbolischen Gehalt, wie dies z.B. der Fall ist bei der Bezeichnung "Kongo" für eine Schuhwiche, "Nordpol" für Speiseeis, "Alaska" für eine mentholhaltige Zigarette usw. Die Beschwerdeführerin macht jedoch geltend, eine Täuschungsgefahr sei bei der Marke "Dorset" ausgeschlossen, weil dort, wie in England überhaupt, kein Tabak wachse. Darauf kommt jedoch nichts an. Selbst wenn als allgemein bekannt vorausgesetzt werden dürfte, dass die Tabakpflanze in England nicht gedeiht, so könnte die Marke "Dorset" den Käufer doch zu der Auffassung verleiten, die so bezeichnete Zigarette werde dort, oder doch auf jeden Fall in England, aus importierten Tabaken hergestellt. Ebenso ist es unerheblich, dass die Bezeichnung "La Guardia" bei niemandem die Meinung erwecken kann, es werde auf dem Flugplatz dieses Namens Tabak angepflanzt, oder es stehe dort eine Zigarettenfabrik. Es genügt, dass diese Bezeichnung beim Käufer zu einer Ideenverbindung mit New-York, d.h. mit den USA führt und ihn so in den Glauben versetzen kann, die Zigarette sei in den USA oder doch aus amerikanischen Tabaken hergestellt. Da feststeht, dass die Zigaretten der Marke "Dorset" BGE 89 I 290 S. 296 nicht in England und diejenigen der Marke "La Guardia" nicht in den USA und auch nicht aus amerikanischen Tabaken, sondern in Deutschland hergestellt werden, sind die streitigen Marken wegen Täuschungsgefahr über die Herkunft der damit bezeichneten Waren in der Schweiz unzulässig.

E. 6

Die Beschwerdeführerin vertritt unter Hinweis auf die Zigarettenmarken "Parisienne", "Boston", "Broadway", "Marocaine" die Auffassung, die Zurückweisung ihrer beiden streitigen Marken verstosse gegen die Rechtsgleichheit. Auch dieser Einwand ist unbegründet. Die Marken "Boston" und "Broadway" sind zwar im internationalen, bzw. schweizerischen Markenregister eingetragen, aber mit der ausdrücklichen Angabe, sie seien bestimmt für "tabac à fumer, fabriqué en ou sous application de tabacs américains", bzw. für "aus amerikanischen Tabaken hergestellte Zigaretten". Diese Marken können daher nicht zu Täuschungen über die Herkunft des Erzeugnisses bzw. der dafür verwendeten Rohabake Anlass geben. Die Marke "Parisienne" sodann hat sich als Marke der schweizerischen Zigarettenfabrik Burrus in Boncourt beim schweizerischen Publikum seit langem derart durchgesetzt, dass eine Täuschungsgefahr nicht besteht. Bei der Bezeichnung "Marocaine" schliesslich handelt es sich nach den Darlegungen des Amtes nicht um eine eingetragene Marke. Von einer rechtsungleichen Behandlung kann unter diesen Umständen nicht die Rede sein. Selbst wenn übrigens früher Marken zu Unrecht zugelassen worden sein sollten, so gäbe dies der Beschwerdeführerin keinen Anspruch auf Zulassung der

streitigen Marken. Das würde bedeuten, dass die Gerichte und die Verwaltungsbehörden für alle Zeiten an eine einmal begründete, unrichtige Praxis gebunden wären. Es kann ihnen aber selbstverständlich nicht verwehrt sein, von einer als gesetzwidrig erkannten Praxis abzugehen. BGE 89 I 290 S. 297

E. 7

Unbehelflich ist schliesslich auch der Hinweis der Beschwerdeführerin darauf, dass in Deutschland zahlreiche Zigarettenmarken eingetragen worden seien, die für dort hergestellte Zigaretten ähnliche geographische Bezeichnungen enthalten. Gemäss ständiger Rechtsprechung ist jedoch jedes Verbandsland befugt, über die Zulässigkeit einer Marke unter dem hier in Frage stehenden Gesichtspunkt selbständig zu entscheiden (BGE 82 I 52 und dort erwähnte Entscheide).

E. 8

Für den Fall der Abweisung ihres Hauptbegehrens auf uneingeschränkte Zulassung der beiden streitigen Marken hat die Beschwerdeführerin die Eventualbegehren gestellt, die Marke "Dorset" sei einzuschränken auf Zigaretten, die hergestellt wurden aus oder unter Mitverwendung von Tabaken aus englischsprechenden Ländern, und derjenige der Marke "La Guardia" auf Zigaretten, die hergestellt wurden aus oder unter Mitverwendung von amerikanischen Tabaken. Hinsichtlich der Marke "Dorset" ist jedoch auch das Eventualbegehren gemäss dem Antrag des Amtes abzuweisen. Die Bezeichnung "Dorset" bildet einen Hinweis auf England; sie darf daher nur für Erzeugnisse aus diesem Lande verwendet werden, wenn sie nicht täuschend wirken soll. Zu den englischsprechenden Ländern gehören aber ausser England auch noch eine Anzahl anderer Länder, wie die USA, Kanada, Australien, Neuseeland, die Südafrikanische Union. Die von der Beschwerdeführerin eventuell beantragte Einschränkung des Schutzes vermöchte daher eine Täuschung über die Herkunft der mit der Marke "Dorset" bezeichneten Zigaretten nicht zu verhindern. Hinsichtlich der Marke "La Guardia" beantragt das Amt die Gutheissung des Eventualantrages der Beschwerdeführerin. Es anerkennt also die Beschwerde in diesem Umfang. Das Bundesgericht hat sich daher mit diesem Eventualantrag nicht mehr zu befassen. Denn gemäss Art. 109 OG darf es - ausgenommen in Steuersachen - BGE 89 I 290 S. 298 nicht über die Rechtsbegehren der Parteien hinausgehen, also einer Partei nicht mehr zusprechen, als sie verlangt, aber auch nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat. Parteien des verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahrens sind aber nach einhelliger Literaturmeinung der Beschwerdeführer und die Behörde, gegen deren Entscheid sich die Beschwerde richtet (vgl. KIRCHHOFER, Verwaltungsrechtspflege, S. 28; GEERING, Das Verfahren vor Bundesgericht in verwaltungsrechtlichen Streitigkeiten, S. 10; BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, S. 432 f.). Auch die Rechtsprechung hat die beteiligte Verwaltungsbehörde stets als Partei behandelt (vgl. BGE 72 I 55). Es ist somit von der Anerkennung des Eventualbegehrens bezüglich der Marke "La Guardia" durch das Amt Vormerk zu nehmen, während im übrigen die Beschwerde abzuweisen ist. Dispositiv

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