

# **BGer 4A.3/2006 vom 18. Mai 2006**

Bundesgericht, 2006-05-18, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_4A.3\\_2006](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A.3_2006)

FR: TF 4A.3/2006 du 18 mai 2006

IT: TF 4A.3/2006 del 18 maggio 2006

## **Regeste**

Teilweise Schutzverweigerung einer internationalen Markeneintragung | Register

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Das Bundesgericht beurteilt gemäss Art. 97 OG letztinstanzlich Verwaltungsgerichtsbeschwerden gegen Verfügungen im Sinne von Art. 5 Abs. 1 VwVG, die unter anderem gegen Entscheide eidgenössischer Rekurskommissionen zulässig sind ( Art. 98 lit. e OG ). Ein Ausschlussgrund im Sinne der Art. 99 ff. OG liegt nicht vor. Auf die fristgerecht (Art. 106 i.V.m. 34 Abs. 1 lit. c OG) eingereichte Beschwerde des zuständigen Departements ( BGE 131 III 495 E. 2) ist einzutreten. Da das Bundesgericht nach Art. 105 Abs. 2 OG die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz nur sehr eingeschränkt überprüfen kann, sind neue tatsächliche Behauptungen und Beweismittel grundsätzlich nur soweit zulässig, als sie die Vorinstanz von Amtes wegen hätte erheben müssen und deren Nichterheben eine Verletzung wesentlicher Verfahrensvorschriften darstellt ( BGE 128 III 454 E. 1 S. 456).

### **E. 2**

Nach Art. 2 lit. c MSchG sind irreführende Zeichen vom Markenschutz absolut ausgeschlossen. Dieser Ausschlussgrund gilt als Schutzverweigerungsgrund auch gemäss Art. 6quinquies lit. B Ziff. 3 PVÜ (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967; SR 0.232.04).

#### **E. 2.1**

Irreführend ist eine Marke unter anderem dann, wenn sie eine geografische Angabe enthält oder gar ausschliesslich aus einer geografischen Bezeichnung besteht, und damit die Adressaten zur Annahme verleitet, die Ware stamme aus dem Land oder dem Ort, auf den die Angabe hinweist, obschon das in Wirklichkeit nicht zutrifft. Keine Gefahr der Irreführung besteht dagegen, wenn die geografische Angabe erkennbar Fantasiecharakter hat, offensichtlich nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort in Frage kommt, als Typenbezeichnung erkannt wird oder sich im Verkehr als Kennzeichen für ein bestimmtes Unternehmen durchgesetzt hat ( BGE 128 III 454 E. 2.2; 117 II 327 E. 1a S. 328; Urteil des Bundesgerichts 4A.5/1994 vom 2. August 1994 E. 3a, in PMMBI 1994 I 76 ff.). Ob eine geographische Bezeichnung, die als Bestandteil einer Marke verwendet werden soll, zur Täuschung des Publikums geeignet ist, entscheidet sich nicht allgemein, sondern hängt von den Umständen des Einzelfalles ab. Dazu gehören insbesondere die Bekanntheit des Wortes als geographische Angabe und als Marke, tatsächliche oder naheliegende Beziehungen zwischen dieser und zusätzlichen Angaben, welche die Täuschungsgefahr erhöhen oder beseitigen können (Urteil 4A.8/1994 vom 25. August 1995

E. 2b, in PMMBI 1996 I 25; David, Basler Kommentar, N 65 zu Art. 2 MSchG ; Willi, Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N 227 ff. zu Art. 2 MSchG ). Entscheidend ist, ob eine Marke beim Publikum eine Ideenverbindung zu einer bestimmten Gegend oder einem bestimmten Ort hervorruft und so mindestens indirekt die Vorstellung einer Herkunftsangabe weckt (Willi, a.a.O., N 226 zu Art 2 MSchG ; David, a.a.O., N 63 zu Art. 2 MSchG ; Marbach, Die eintragungsfähige Marke, Diss. Bern 1983, S. 70; Urs Glaus, Die geographische Herkunftsangabe als Kennzeichen, Diss. Fribourg 1996, S. 75 f., 89; Lorenz Hirt, Der Schutz schweizerischer Herkunftsangaben, Diss. Bern 2003, S. 13). In solchen Fällen besteht die Gefahr der Irreführung, falls die mit dem Zeichen versehenen Waren nicht dort hergestellt werden ( BGE 128 III 454 E. 2.2; 112 II 263 E. 2b).

### **E. 2.2**

Die Marke "Fischmanufaktur Deutsche See" (fig.) enthält die Angabe "Deutsch" und weist damit auf Deutschland hin. Zwar hat "deutsch" keine ausschliesslich geografische Bedeutung, sondern kann je nach Zusammenhang auch einen andern, sprachlichen oder kulturellen Sinngehalt haben. In der Verbindung mit "See" - in seiner weiblichen Form eine andere Bezeichnung für das Meer (vgl. Brockhaus-Lexikon) - erscheint "deutsch" jedoch unmittelbar als geografische Angabe. Dass eine "deutsche See" nicht existiert und das an Deutschland angrenzende Meer nicht so bezeichnet wird, sondern "Ostsee" oder "Nordsee" heisst, hebt den geografischen Zusammenhang mit Deutschland nicht auf und macht das Zeichen nicht zu einer Fantasiebezeichnung. Die Wortkombination "deutsche See" weckt unmittelbar die gedankliche Assoziation an Deutschland sowie die daran grenzende Meeresfläche und es bedarf keines zusätzlichen Gedankenaufwandes, um darin einen geografischen Hinweis auf Deutschland zu erkennen. Die Vorinstanz hat insofern zutreffend erkannt, dass der Wortteil der Marke auf Deutschland hinweist. Dass dem Wortbestandteil "Fischmanufaktur Deutsche See" vom Publikum reiner Fantasiecharakter beigemessen werden könnte, erscheint entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin als ausgeschlossen. Es ist aufgrund der Feststellungen im angefochtenen Urteil sodann nicht davon auszugehen, dass sich die Marke im Verkehr als Kennzeichen für die Waren der Beschwerdegegnerin durchgesetzt hätte. Dass Deutschland zudem als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort für die beanspruchten Fische und Meeresfrüchte in Frage kommt, kann ebenfalls nicht zweifelhaft sein.

### **E. 2.3**

Die Täuschung des Publikums über die Herkunft der Ware entfällt insoweit, als diese tatsächlich aus dem Gebiet stammen, auf das die geografische Angabe in der Marke hinweist ( BGE 117 II 327 E. 2a S. 330; Willi, a.a.O., N 243 zu Art. 2 MSchG ; vgl. auch David, Basler Kommentar, N 68a zu Art. 2 MSchG ). Der Beschwerdeführer vertritt die Ansicht, der Markenbestandteil "Deutsche See" bzw. "Fischmanufaktur Deutsche See" werde vom schweizerischen Publikum als Hinweis auf Waren mit Deutschland als Ursprungsort verstanden und eine Irreführung der Adressaten sei nur ausgeschlossen für Waren, die tatsächlich aus Deutschland stammen. Der Beschwerdeführer will daher den Schutz der Marke für die beanspruchten Waren in der Schweiz nur mit dem Zusatz "tous les produits de provenance allemande" (entsprechend dem Subsubeventualbegehren der Beschwerdegegnerin vor der Vorinstanz) gewähren. Die Vorinstanz hat dafür gehalten, die geographische Angabe "Deutsche See" bzw. der Wortbestandteil "Fischmanufaktur Deutsche See" werde vom schweizerischen Publikum als Hinweis auf den Fabrikationsbetrieb verstanden, der sich in Deutschland befinde; eine Irreführung des

schweizerischen Publikums hat die Vorinstanz dementsprechend ausgeschlossen, wenn die Marke für Waren verwendet wird, die von einer deutschen Fischmanufaktur verarbeitet würden; sie hat daher der Marke für die beanspruchten Waren mit der Beschränkung "par une manufacture de poissons allemande" Schutz in der Schweiz zuerkannt. Die Vorinstanz hat ihre Ansicht über das Verständnis der Herkunftsangabe nicht auf Beweismassnahmen gestützt; sie hat somit keine Feststellungen über das tatsächliche Verständnis des schweizerischen Publikums getroffen, an die das Bundesgericht gemäss Art. 105 Abs. 2 OG grundsätzlich gebunden wäre. Es ist somit als Rechtsfrage zu beurteilen, welchen Sinngehalt der durchschnittlich aufmerksame schweizerische Konsument dem Wortbestandteil der Marke "Fischmanufaktur Deutsche See" beimisst (Glaus, a.a.O., S. 34 ff. mit Hinweisen; vgl. auch BGE 126 III 315 E. 4b S. 317).

#### **E. 2.4**

Nach Art. 48 Abs. 1 MSchG bestimmt sich die Herkunft einer Ware nach dem Ort der Herstellung oder nach der Herkunft der verwendeten Ausgangsstoffe und Bestandteile. Damit wird die Verkehrsauffassung durch die ihr zugrunde liegenden Kriterien konkretisiert, auch wenn die tatsächliche Wahrnehmung des Publikums letztlich massgebend bleibt (Willi, a.a.O., N 1 zu Art. 48 MSchG ; Hirt, a.a.O., S. 13/16; vgl. auch Meisser/Aschmann, Herkunftsangaben und andere geographische Bezeichnungen, SIWR Bd. III/2, 2. Aufl. 2005, S. 283). Insbesondere bei verarbeiteten Naturprodukten wie Fischen und Meeresfrüchten, kann der wertbestimmende Faktor sowohl in der Verarbeitung wie auch in der Besonderheit der verwendeten Rohstoffe liegen (Willi, a.a.O., N 6 zu Art. 48 MSchG ). Ist in diesem Fall der Ort der Herkunft der Naturerzeugnisse mit dem Ort der Verarbeitung nicht identisch, ist wiederum nach der Verkehrsauffassung zu prüfen, welcher Ort im Vordergrund steht. So hat das Bundesgericht etwa entschieden, dass für Schweizer Schachtelkäse der Ort der Verarbeitung in der Schweiz nicht genügt ( BGE 81 IV 99 S. 100: "Die Bezeichnung des Schachtelkäses als "schweizerisch" sagt in erster Linie, dass die Milch als Ausgangsprodukt und der Käse als Zwischenprodukt in der Schweiz erzeugt worden seien [...]"); dass für Weine und Spirituosen in der Regel der Ort des Anbaus als massgebend gilt ( BGE 124 II 398 E. 3 b S. 402; 104 IV 140 E. 3b S. 144; 72 II 380 E. 3 S.386); dagegen wird nach der Praxis für Tabakwaren eher der Ort der Verarbeitung als bestimmend angesehen ( BGE 93 I 570 E. 6 S. 573 mit Verweis; vgl. auch David, a.a.O., N 4 zu Art. 48 MSchG für das Verständnis von "Havanna").

#### **E. 2.5**

Die geografische Angabe über die Herkunft für Fische - und in geringerem Umfang für Meeresfrüchte - wird ohne weiteres auf das Gewässer bezogen, in dem diese Naturprodukte gefangen (bzw. geerntet) worden sind. Denn jedenfalls für frische Fische ist zunächst allein bedeutsam, in welchem Gewässer sie gefangen (und allenfalls gezüchtet) worden sind, ohne dass es die jeweiligen Verbraucher primär interessieren würde, wo sie abgepackt wurden. Dasselbe gilt grundsätzlich auch für verarbeitete Fische und andere Meeresprodukte, wenn keine besonderen Qualitätserwartungen mit einer bestimmten Verarbeitung verbunden werden. Auch für (tief-) gefrorene oder gängig marinierte Produkte wird die geographische Herkunftsangabe von den durchschnittlich aufmerksamen Konsumenten in der Schweiz zunächst auf die Herkunft der Naturprodukte und höchstens in zweiter Linie auf den Ort der Verarbeitung bezogen. Dem Ort einer allfälligen Verarbeitung wie Einfrieren, Tiefrieren oder auch Marinieren wird in der Anschauung des Publikums nur dann Bedeutung beigemessen, wenn diese Verarbeitung an einem bestimmten Ort oder in einer bestimmten

Gegend mit besonderen qualitativen Erwartungen verbunden ist. Dafür, dass die Verarbeitungsweise der Fische und Meeresprodukte durch die Beschwerdegegnerin in Deutschland besondere Erwartungen des schweizerischen Publikums wecken würde, sind dem angefochtenen Entscheid aber keine Anhaltspunkte zu entnehmen. Da aufgrund der Feststellungen im angefochtenen Entscheid nicht anzunehmen ist, dass die Beschwerdegegnerin eine einzigartige Verarbeitungsweise für die beanspruchten Waren anwenden wird, ist vielmehr davon auszugehen, dass weder das Marinieren noch erst recht das Einfrieren oder Tiefrieren die Qualitätserwartungen in Bezug auf die derart verarbeiteten Rohprodukte so zu bestimmen vermögen, dass der Ort der Verarbeitung - und nicht mehr der Ort des Fanges - für die Konsumenten von Interesse wäre. Unter diesen Umständen wird der geographische Hinweis auf Deutschland als Fangort der Fische und Meeresprodukte bezogen und bloss zusätzlich eventuell als naheliegender Verarbeitungsort.

#### **E. 2.6**

Daran ändert entgegen den Erwägungen der Vorinstanz auch nichts, dass die Wort-/Bildmarke der Beschwerdegegnerin nicht allein aus der geographischen Angabe "Deutsche See" (unter der bildlichen Darstellung des Fisches geschrieben) besteht, sondern ausserdem aus dem - über der bildlichen Darstellung des Fisches, in kleinerer Schrift angebrachten - Wortbestandteil "Fischmanufaktur". Auch wenn die Wortbestandteile "Fischmanufaktur" und "Deutsche See" zusammen gelesen würden - was nicht ohne weiteres anzunehmen ist - erscheint der Ausdruck "Fischmanufaktur" nicht als derart dominierend, dass der Gesamteindruck von diesem Teil der Marke geprägt werden könnte. Der Sinngehalt des Wortbestandteils wird vielmehr von der geographischen Angabe "Deutsche See" vermittelt, der spontan als geographischer Hinweis auf Deutschland verstanden wird und der in seiner unmittelbaren Verbindung mit "See" auf das Meer als Herkunftsort der mit dem Zeichen versehenen Naturprodukte hinweist. Weder die Verarbeitung der Fische und Meeresfrüchte in der Fischmanufaktur noch der - erst durch weitere Gedankenkombinationen herstellbare - Zusammenhang, dass sich wohl auch die Fischmanufaktur als Verarbeitungsort in Deutschland befinden dürfte, prägen den Bedeutungsgehalt der Marke. Deren Sinn wird vielmehr naheliegend so verstanden, dass eben die mit der Marke versehenen Naturprodukte aus dem an Deutschland grenzenden Meer stammen. Für Fische und Meeresfrüchte mit anderer geographischer Herkunft ist das Zeichen irreführend.

#### **E. 2.7**

Da die geografische Herkunftsangabe für Fische und grundsätzlich auch für Meeresfrüchte - sofern keine besonderen Erwartungen mit der Verarbeitung verbunden sind - auf den Fangort bezogen wird, ist der Umstand in der Regel nicht von wesentlicher Bedeutung, ob die Verarbeitung in Deutschland erfolgt. Immerhin ist zu bemerken, dass die von der Vorinstanz vorgenommene Einschränkung für Waren, die par une manufacture de poissons allemande verarbeitet wurden, wohl kaum der in den Erwägungen befürworteten Einschränkung auf eine Verarbeitung in Deutschland entspricht. Wie die Beschwerdegegnerin in ihrer Vernehmlassung zutreffend bemerkt, würde dieser im Dispositiv des angefochtenen Entscheids vorgenommenen Einschränkung wohl genügen, dass die Fischmanufaktur ihren Sitz in Deutschland hätte (d.h. die juristische Person dort domiziliert wäre), ohne dass auch der tatsächliche Verarbeitungsort sich in Deutschland befinden müsste. Der in der Begründung des angefochtenen Entscheides geäusserten Ansicht, dass die schweizerischen Konsumenten die geografische Angabe in der

Wort-/Bildmarke der Beschwerdegegnerin auf den Ort der Verarbeitung der beanspruchten Fische und Meeresprodukte beziehen, würde vielmehr die Einschränkung nach dem Subeventualbegehren der Beschwerdegegnerin entsprechen, mit dem die Marke auf Waren eingeschränkt werden sollte, die in Deutschland verarbeitet worden sind ("[...] tous les produits précites étant congelés, marinés, surgelés ou préparés en Allemagne").

### **E. 3**

Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist gutzuheissen, der angefochtene Entscheid aufzuheben und in dem Sinne neu zu fassen, dass das von der Beschwerdegegnerin im vorinstanzlichen Verfahren gestellte Subsubeventualbegehren gutzuheissen ist. Da damit die Beschwerdegegnerin erst mit ihrem Subsubeventualbegehren vor Vorinstanz durchgedrungen ist, rechtfertigt es sich, ihr vier Fünftel der vorinstanzlichen Kosten (d.h. Fr. 2'500.--) zu auferlegen und ihr nur Fr. 500.-- zurückzuerstatten; aus dem gleichen Grund ist ihr keine Parteientschädigung zuzusprechen. Da die Beschwerdegegnerin im bundesgerichtlichen Verfahren mit ihren Anträgen unterliegt, sind ihr die Gerichtskosten zu auferlegen ( Art. 156 Abs. 1 OG ).

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