

# **BVGer B-1223/2010 vom 7. Dezember 2010**

Bundesverwaltungsgericht, 2010-12-07, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-1223\\_2010](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-1223_2010)

FR: TAF B-1223/2010 du 7 décembre 2010

IT: TAF B-1223/2010 del 7 dicembre 2010

## **Regeste**

Absolute Ausschlussgründe

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG; SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021) am 26. Februar 2010 eingereicht. Der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig bezahlt. Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und durch den Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG). Somit ist sie zur Beschwerde legitimiert. Aus diesen Gründen ist auf die Beschwerde einzutreten.

### **E. 2**

Nach Art 2 Bst. c und Art. 30 Abs. 2 Bst. c des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG; SR 232.11) sind irreführende Zeichen vom Markenschutz und vom Eintrag in das Markenregister ausgeschlossen.

#### **E. 2.1**

Ein Zeichen ist im Sinne dieser Bestimmungen irreführend, wenn es geeignet ist, falsche Erwartungen bei den angesprochenen Abnehmerinnen und Abnehmern zu wecken (BGE 125 III 204 E. 1e Budweiser, BGE 93 I 675 E. 2 Diamalt; Jürg Müller, Zum Begriff der täuschenden Marke, Schweizerische Mitteilungen über Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 1981, S. 8; Ivan Cherpillod, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, S. 94). Von Registerzeichen geweckte Erwartungen sind nicht erst falsch, wenn das gekennzeichnete Angebot gänzlich von ihnen abweicht. Es genügt, dass die Waren und Dienstleistungen, für welche die Marke eingetragen ist, in einem für den Kaufentscheid wesentlichen Punkt hinter den geweckten Erwartungen zurückbleiben, also nur eine Irreführungsgefahr oder Verwirrung und weder eine manifeste Täuschung noch einen Vermögensschaden bewirken (Müller, a.a.O., S. 9; Lucas David, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/ Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 2, N 51; Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N 216, 218). Im ehemaligen Markenschutzgesetz vom 26. September 1890 (aMSchG) war das Verbot irreführender Zeichen im Schutzausschluss sittenwidriger Zeichen enthalten (Art. 3 Abs. 4 aMSchG; vgl. Erwin Matter, Kommentar

zum Bundesgesetz betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen, Zürich 1939, S. 80 ff.). Auch im heutigen Gesetz bezweckt es, angesprochene Abnehmerkreise im Interesse eines sittlichen und anständigen Geschäftsgebahrens vor Täuschung zu bewahren oder einer solchen Täuschung zumindest nicht Vorschub zu leisten.

### **E. 2.2**

Geografisch irreführend ist ein Zeichen, das eine geografische Angabe enthält und den Adressaten zur Annahme verleitet, die Ware stamme aus dem Land oder dem Ort, auf den die geografische Angabe hinweist, obschon dies in Wirklichkeit nicht zutrifft (BGE 112 II 265 E. 2b Alpina, BGE 135 III 418 E. 2.1 Calvi mit weiteren Hinweisen). Während Art. 14 Ziff. 4 aMSchG darüber hinaus auch Marken mit ersonnenen geografischen Bezeichnungen vom Schutz ausgeschlossen hatte (vgl. BGE 98 Ib 191 E. 3 Sheila diffusion, BGer in PMMBI 18/1979 I 78 René d'Aristide), sind im geltenden Recht unrichtige geografische Angaben, zum Beispiel erkennbare Fantasiezeichen in Marken zulässig, falls sie das Publikum nicht irreführen (BGE 98 Ib 10 E. 3 Santi deutsches Erzeugnis). Es gilt darum als Erfahrungssatz, kann aber im Einzelfall widerlegt werden, dass die massgeblichen Abnehmerkreise einen geografischen Namen in einer Marke, falls sie ihn kennen, als Angabe für die Herkunft der damit bezeichneten Waren auffassen (BGE 135 III 419 E. 2.2 Calvi, BGE 97 I 80 E. 1 Cusco, BGE 93 I 571 E. 3 Trafalgar, BGer, 4A\_508/2008 vom 10. März 2009 E. 4.2 Afri-Cola). Auch nach Art. 22 Ziff. 3 des Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (Anhang 1C des Abkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation vom 15. April 1994/TRIPS; SR 0.632.20) haben die Mitgliedstaaten die Eintragung einer Marke, die eine geografische Angabe enthält oder aus ihr besteht, für Waren, die ihren Ursprung nicht in dem angegebenen Gebiet haben, abzulehnen oder sie für ungültig zu erklären, wenn die Verwendung der Angabe in der Marke für solche Waren im betreffenden Mitgliedstaat geeignet ist, die Öffentlichkeit hinsichtlich des wahren Ursprungsorts irrezuführen. Allerdings erfasst dieser Begriff der geografischen Angabe nach TRIPS nur Angaben, die eine Ware als aus dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats oder aus einer Region oder aus einem Ort in diesem Hoheitsgebiet stammend kennzeichnen, sofern darüber hinaus eine bestimmte Qualität, ein bestimmter Ruf oder ein anderes bestimmtes Merkmal der Ware im Wesentlichen seinem geografischen Ursprung zuzuschreiben ist (Art. 22 Ziff. 1 TRIPS, vgl. auch Art. 18 Abs. 1 aMSchG). Ein solcher Ruf wird von Art. 2 Bst. c MSchG für das Vorliegen einer irreführenden Marke nicht vorausgesetzt (BGE 132 III 774 E. 3.1 Colorado).

### **E. 2.3**

Keine Herkunftserwartung ist anzunehmen, wenn die Marke von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden wird, namentlich zu einer der in BGE 128 III 454 E. 2.1 Yukon definierten Fallgruppen zählt. Nach diesem Urteil ist eine Herkunftserwartung zu verneinen, wenn (1) der Ort, auf den das Zeichen hinweist, den hiesigen Abnehmerkreisen unbekannt ist, (2) das Zeichen wegen seines Symbolgehalts als Fantasiezeichen aufgefasst wird, (3) der bezeichnete Ort sich nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort eignet oder (4) das Zeichen eine Typenbezeichnung darstellt, (5) sich für ein Unternehmen im Verkehr durchgesetzt hat oder (6) zu einer Gattungsbezeichnung geworden ist (vgl. auch BGE 135 III 421 E. 2.6 Calvi).

### **E. 3**

Die Marke ist aus der Sicht der massgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen, dies aber nicht im Sinne einer vorausgesetzten Selbstverantwortung der Marktbeteiligten, sondern durch eine angemessene Abwägung zur Verhinderung jeder nennenswerten Irreführungsgefahr im Einzelfall (Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007, S. 9). Die Beurteilung der Marke ist darum eher nach der Wahrnehmung der schwächsten und irreführungsanfälligsten repräsentativen Gruppe von Verkehrsteilnehmern zu richten, die besser geschulten Kreise sind dabei aber nicht aus den Augen zu verlieren (restriktiver: Alexander Pfister, Die Absatzmittler als relevanter Verkehrskreis im Markeneintragungsverfahren, sic! 2009, S. 687). Die Beschwerdeführerin beansprucht für ihre Registrierung Schutz für eine Reihe von Waren der Klasse 14. Die zu einem weiten Teil dem Luxussegment zuzuordnenden Produkte richten sich nicht nur an Fachpersonen, wie Uhrmacher, Goldschmiede, Juweliere sowie Inhaber von Schmuckgeschäften und Bijouterien, sondern im hohen Masse auch an die Endabnehmer und somit an den Durchschnittskonsumenten. Die relevanten Verkehrskreise beschränken sich demnach nicht nur auf Fachkreise, wie dies etwa bei rezeptpflichtigen Medikamenten und Schulbüchern der Fall wäre, die ausschliesslich von Ärzten bzw. Lehrern ausgewählt werden (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007, S. 11). Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft des Zeichens als beschreibend ist deshalb vom Verständnis des Durchschnittskonsumenten auszugehen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1710/2008 vom 6. November 2008 E. 3.2 Swistec). Nach konstanter Rechtsprechung muss die geografische Angabe in ihrem Gesamteindruck geeignet sein, von einem "nicht unerheblichen Teil des Verkehrs" als Hinweis auf die geografische Herkunft aufgefasst zu werden (RKGE in sic! 2006, S. 769 Off Broadway Shoe Warehouse [fig.], RKGE in sic! 2006, S. 587 Fedex Europe First, RKGE in sic! 2006, S. 275 Die fünf Tibeter, RKGE in sic! 2006, S. 40 Würthphoenix [fig.], alle mit Verweis auf Willi, a.a.O., Art. 2 N. 226).

### **E. 4**

Beim angemeldeten Zeichen handelt es sich um die Wortmarke TOURBILLON. Dieser Begriff steht im Französischen für *masse d'air qui tournoie rapidement; mouvement tournant et rapide d'un fluide, ou de particules entraînées par l'air; tournoiement rapide; système matériel animé d'un mouvement de rotation; ce qui emporte, entraîne dans un mouvement rapide, irrésistible* (Le Nouveau Petit Robert; Paris 2010; S. 2582f.). TOURBILLON lässt sich demnach mit Wirbel bzw. Luftwirbel, Strudel sowie Trubel übersetzen (Langenscheidt Handwörterbuch Französisch, Berlin und München 2006, S. 682). Daneben kommt der Bezeichnung auch die Bedeutung einer Uhrenkomplikaion zu, welche einen Fehler der Ganggenauigkeit aus dem Schwereinfluss auszugleichen versucht (<http://uhrentechnik.vyskocil.de/43.0.html>). Im Übrigen handelt es sich bei TOURBILLON um den Namen einer bei Sion gelegenen mittelalterlichen Festungsanlage bzw. deren Hügel sowie des sich in der Nähe befindenden Fussballstadions ([http://www.infozentralschweiz.ch/schloss\\_tourbillon.htm](http://www.infozentralschweiz.ch/schloss_tourbillon.htm) bzw. <http://www.fcsginfo.ch/stadionguide/stadion/6>).

### **E. 5.1**

Die Vorinstanz verneinte die Eintragungsfähigkeit des Zeichens im Wesentlichen mit der Begründung, dass der Durchschnittsabnehmer den Begriff TOURBILLON in erster Linie mit der Stadt Sion in Verbindung bringe, weshalb eine Herkunftserwartung ausgelöst werde, welche eine Täuschungsgefahr berge. Dagegen sei ihm die Uhrenkomplikaion nicht

bekannt.

## **E. 5.2**

Die Beschwerdeführerin bestreitet, dass TOURBILLON als indirekte Herkunftsangabe verstanden werde. Eine solche Beurteilung dürfe nicht abstrakt erfolgen, sondern habe im Hinblick auf die konkret beanspruchten Waren zu geschehen. Vorliegend stehe deshalb die Sachbezeichnung klar im Vordergrund, zumal in Verbindung mit dem Bildelement jede Täuschungsgefahr entfalle.

## **E. 5.3**

Beim Markenelement TOURBILLON handelt es sich sowohl um eine Sachbezeichnung aus der Uhrmacherei als auch um einen geografischen Begriff.

### **E. 5.3.1**

Wie die Beschwerdeführerin korrekt ausführte, werden Sachbezeichnungen grundsätzlich sachlich verstanden und assoziieren geografische Begriffe in der Regel Herkunftserwartungen. Hingegen besteht zwischen den beiden Erfahrungssätzen keine eigentliche Kollision, handelt es sich doch bei den in BGE 128 III 454 E. 2.1 Yukon definierten sechs Fallgruppen um keine abschliessende Aufzählung, ist denn gemäss Bundesgericht "insbesondere" bei ihnen eine Herkunftserwartung zu verneinen. Auch darf es keine Rolle spielen, ob eine Herkunftsangabe zu einer Gattungsbezeichnung degeneriert ist oder ein Fall echter Mehrdeutigkeit vorliegt. Entscheidend ist einzig, ob der Abnehmer der Bezeichnung eine geografische Bedeutung zumisst oder nicht. In casu sind die verschiedenen Bedeutungen von TOURBILLON nicht erkennbar miteinander verwandt, weshalb von einem Fall echter Mehrdeutigkeit ausgegangen werden muss. Das Bundesgericht hielt in BGE 135 III 416 E. 2.3 Calvi fest: "Lorsqu'un mot est susceptible de plusieurs significations, il faut rechercher celle qui s'impose le plus naturellement à l'esprit en tenant compte de la nature du produit en cause." Bei mehrdeutigen Zeichen gilt es demnach zu prüfen, ob kein anderer naheliegenderer Sinngehalt ohne geografischen Bezug vorliegt, der eine Herkunftserwartung in den Hintergrund rückt. (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5782/2008 vom 25. Februar 2009 E. 9 Albino).

### **E. 5.3.2**

Hinsichtlich des Verständnisses des Begriffs TOURBILLON durch den Durchschnittskonsumenten, von welchem in casu auszugehen ist (vgl. E. 3), lassen sich vier Varianten bilden. Entweder ist ihm keine, die eine oder die andere oder beide Bedeutungen des Markenbestandteils bekannt. Unproblematisch sind die Fälle, wo er weder die Sachbezeichnung noch den geografischen Begriff, nur die Sachbezeichnung oder beide Bedeutungen kennt, wobei bei der letzteren Variante das grafische Element eine allfällige Irreführungsgefahr beseitigen würde. Näher zu prüfen bleibt demnach, ob der Abnehmer, welcher einzig den geografischen Begriff kennt, in diesem eine Herkunftsbezeichnung erblickt bzw. diesen in Verbindung mit dem stilisierten Uhrenbestandteil als eine Anspielung auf Uhren aus der Region von Sion versteht, und falls ja, ob es sich dabei um einen nicht unbeachtlichen Teil des Abnehmerkreises handelt.

### **E. 5.3.3**

Der Abnehmer, welchem TOURBILLON als geografische Angabe, nicht jedoch als Sachbezeichnung bekannt ist, dürfte im Begriff entweder ein Fantasiezeichen mit der Bedeutung "Wirbel", "Strudel" bzw. "Trubel" oder eine Herkunftsbezeichnung erblicken.

Der Vorinstanz kann demnach beigeplichtet werden, dass letzteres Verständnis nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. Dagegen unterschätzt sie die Bekanntheit des Begriffs aus der Uhrmacherei. So geniessen Uhren mit der besagten Komplikation, welche zumeist infolge einer Aussparung im Zifferblatt von Aussen sichtbar ist, ein hohes Prestige und sind regelmässig Gegenstand von Lifestyle-Reportagen. Sie sind deshalb nicht nur der typischen Käuferschicht bekannt, zumal ausländische Hersteller bereits einfache Modelle ausserhalb des Luxussektors anbieten. Ausserdem betreibt die Beschwerdeführerin unter dem Namen TOURBILLON eine Kette von Uhrengeschäften im In- und Ausland ([www.tourbillon.com](http://www.tourbillon.com)) und existiert ein gleichnamiges Schweizer Uhren- und Lifestyle-Magazin ([www.tourbillon-magazin.ch](http://www.tourbillon-magazin.ch)). Auch wenn dem Durchschnittsabnehmer die Funktionsweise der Uhrenkomplikaion unbekannt ist, so dürfte er den Begriff TOURBILLON mehrheitlich in Verbindung zu Zeitmessern bringen, was umso mehr gilt, als die stilisierte Abbildung des Uhrenbestandteils seine Gedanken in die richtigen Bahnen lenken sollte. Auf der anderen Seite überschätzt die Vorinstanz die Bekanntheit des geografischen Begriffs TOURBILLON. Der Hausberg von Sion mit der sich darauf befindenden Festungsanlage und dem daneben liegenden Fussballstadion geniesst bestenfalls regionale Bekanntheit. Ihm kommt weder eine wirtschaftliche Bedeutung, wie etwa dem Gotthard, noch internationale Berühmtheit, wie etwa dem Matterhorn, zu. Zudem dürften Fussballfans, welchen der Stadionnamen allenfalls bekannt ist, in diesen eher die französische Bedeutung "Wirbel", "Strudel" bzw. "Trubel" denn einen geografischen Begriff erblicken.

#### **E. 5.3.4**

Zusammenfassend darf demnach davon ausgegangen werden, dass einzig einem kleinen Teil des Abnehmerkreises hinsichtlich des Begriffs TOURBILLON gleichzeitig der geografische Name bekannt und die Sachbezeichnung unbekannt ist. Zudem dürfte die Mehrheit dieser kleinen Gruppe, sei es, dass sie aus dem romanischen Sprachraum stammt oder sonst des Französischen mächtig ist, mit der französischen Bedeutung des Wortes vertraut sein, weshalb auch sie in ihm zum Teil ein Fantasiezeichen erblicken könnte. Es lässt sich daher festhalten, dass die hinterlegte Marke im Wesentlichen keine Herkunftserwartung auslöst, sondern entweder als Gattungsbezeichnung oder als Fantasiezeichen verstanden wird. In der schweizerischen Rechtsprechung wurden bereits mehrfach Namen von inländischen Weilern oder Gemeinden als Fantasiebezeichnungen beurteilt (BGE 128 III 454 E. 2.1.1 Yukon mit Hinweis auf "Solis" [BGE 79 II 98 E. 1d] und "Carrera" [SMI 1986 II S. 255, E. 6.2]). Ob auch TOURBILLON die Voraussetzungen einer gemäss bundesgerichtlicher Judikatur dem hiesigen Abnehmerkreis unbekanntem Ortschaft erfüllt, kann in casu jedoch offen bleiben. Mangels eines beachtlichen Teils des Verkehrskreises, welcher die Markenhinterlegung als Herkunftsangabe wahrnimmt, muss das Vorliegen einer Irreführungsgefahr verneint werden.

#### **E. 5.4**

Die Beschwerde ist daher gutzuheissen, die angefochtene Verfügung aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, das Zeichen für sämtliche angemeldeten Waren, ohne Einschränkung auf solche schweizerischer Herkunft, einzutragen.

#### **E. 6**

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG), und es ist der Beschwerdeführerin den geleisteten Kostenvorschuss zurück zu erstatten.

## E. 7

Der obsiegenden Beschwerdeführerin ist eine Parteientschädigung für ihr erwachsene "notwendige und verhältnismässig hohe Kosten" des Beschwerdeverfahrens zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Im vorliegenden Verfahren hat die Beschwerdeführerin dem Bundesverwaltungsgericht eine Kostennote eingereicht. Sie enthält jedoch lediglich das Honorar, Auslagen und die Mehrwertsteuer. Da sich somit weder die Stundenansätze noch der Zeitaufwand überprüfen lassen, mangelt es an einer detaillierten Kostennote im Sinne des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]). Die Parteientschädigung wird deshalb aufgrund der Akten und des geschätzten Aufwands durch das Gericht festgesetzt. Nach den gegebenen Umständen erscheint eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 4'500.- (inkl. MWST) als angemessen. Besteht keine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf erliess sie die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und kassierte sie auch in eigenem Namen die dafür vorgesehene Gebühr ein. Die Vorinstanz ist darum zur Zahlung der Parteientschädigung zu verpflichten.

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