

# **BVGer B-1611/2007 vom 7. Oktober 2008**

Bundesverwaltungsgericht, 2008-10-07, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-1611\\_2007](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-1611_2007)

FR: TAF B-1611/2007 du 7 octobre 2008

IT: TAF B-1611/2007 del 7 ottobre 2008

## **Regeste**

Absolute Ausschlussgründe

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht, und der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet. Die Beschwerdeführerin 1 hat die vorliegend strittige Marke im Verlauf des erstinstanzlichen Verfahrens an die Beschwerdeführerin 2 übertragen und beantragt, aus dem Beschwerdeverfahren entlassen zu werden. Die Vorinstanz hat diesem Parteiwechsel zugestimmt. Gemäss Art. 21 des Bundesgesetzes über den Bundeszivilprozess (SR 273) bleibt die Veräusserung der im Streite liegenden Sache während der Rechtshängigkeit ohne Einfluss auf die Legitimation zur Sache. Ein Parteiwechsel mit Zustimmung der Gegenpartei ist nach Art. 17 BZP in Verbindung mit Art. 4 VwVG jedoch zulässig (vgl. RKGE in sic! 2006, 183 Banette/Panetta, sic! 2005, 757 E. 1 Boss/Airboss, sic! 2004, 777 E. 1 Lonsdale). Die Beschwerdeführerin 1 ist darum ohne Kostenfolge aus dem Verfahren zu entlassen, das mit der Beschwerdeführerin 2 weitergeführt wird. Als Inhaberin der im Streit liegenden Marke ist diese durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und wie eine Verfügungsadressatin beschwert (Art. 48 Abs. 1 Bst. b-c VwVG). Auf die Beschwerde der Beschwerdeführerin 2 ist somit einzutreten.

### **E. 2**

Die Beschwerdeführerin 2 macht geltend, mit ihrer Schutzverweigerung habe die Vorinstanz die IR-Marke Nr. 832'230 zu Unrecht als Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 Abs. 1 MSchG eingestuft. Das Zeichen werde von den massgeblichen Abnehmerkreisen vielmehr als symbolische Angabe eines bestimmten "Lifestyle" aufgefasst.

### **E. 3.1**

Zwischen Deutschland und der Schweiz ist am 1. September 2008 eine neue Fassung des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (SR 0.232.112.4; MMP) in Kraft getreten. Gegenüber diesem Land sind dadurch neu die Bestimmungen des MMP anstelle jener des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA, SR 0.232.112.3) anzuwenden (Julie Poupinet, Madrider System: Aufhebung der "Sicherungsklausel" und weitere Änderungen, in: sic! 2008, S. 571 ff.).

Diese Änderung des Staatsvertrages wurde bisher allerdings nicht in der Amtlichen Sammlung der Bundesgesetze (AS) publiziert. Verpflichtungen aus völkerrechtlichen Verträgen entstehen gemäss Art. 8 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Sammlungen des Bundesrechts und das Bundesblatt vom 18. Juni 2004 (Publikationsgesetz, PublG; SR 170.512) erst am Tag nach ihrer Veröffentlichung in der AS, sofern der Erlass dort nicht bereits vor dem Datum seines Inkrafttretens veröffentlicht worden ist. Da bis zum Urteilszeitpunkt keine solche Publikation, namentlich nicht des revidierten Art. 9sexies MMP, in der AS erfolgt ist, ist der vorliegende Fall noch nach den Regeln des MMA zu entscheiden. Nach Art. 5 Abs. 2 MMA kann die Vorinstanz innerhalb eines Jahres ab Mitteilung einer internationalen Markenregistrierung erklären, sie verweigere dieser Registrierung den Schutz in der Schweiz (Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-7397/2006 vom 4. Juni 2007 E. 2 Gitarrenkopf). Diese Jahresfrist wäre vorliegend am 6. Oktober 2005 abgelaufen und wurde durch die Mitteilung des Refus provisoire total vom 30. September 2005 eingehalten.

### **E. 3.2**

Gemäss Art. 5 Abs. 1 MMA in Verbindung mit Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 und 3 PVÜ darf einer Marke der Schutz namentlich verweigert werden, wenn sie jeder Unterscheidungskraft entbehrt, ausschliesslich aus beschreibenden Angaben besteht oder wenn sie gegen die guten Sitten oder öffentliche Ordnung verstösst, was insbesondere durch eine Täuschung des Publikums der Fall sein kann. Dieser zwischenstaatlichen Regelung entsprechen die Art. 2 Bst. a und c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11), wonach eine Marke vom Schutz ausgeschlossen ist, wenn sie zum Gemeingut gehört oder es sich um ein irreführendes Zeichen handelt. Lehre und Praxis zu diesen Bestimmungen können damit vorliegend herangezogen werden (BGE 128 III 457 E. 2 Yukon, BGE 114 II 373 E. 1 Alta tensione).

### **E. 3.3**

Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich im Verkehr für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden. Zum Gemeingut gehören unter anderem die auch in Art. 6quinquies Bst. b Ziff. 2 PVÜ erwähnten Zeichen oder Angaben, die spezifische Merkmale wie die Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung usw. oder die Herkunft der entsprechenden Produkte bezeichnen. Ein solches Zeichen oder eine solche Angabe muss nach ständiger Rechtsprechung direkt auf die Ware oder Dienstleistung hinweisen und ohne Zuhilfenahme der Fantasie verstanden werden, um zum Gemeingut zu zählen (BGE 129 III 228 E. 5.1 Masterpiece, BGE 128 III 450 f. E. 1.5 Première). Die Beurteilung ist aus der Sicht der angesprochenen Abnehmerkreise dieser Waren oder Dienstleistungen vorzunehmen (BGE 128 III 451 E. 1.6 Première, BGE 116 II 611 f. E. 2c Fioretto).

### **E. 3.4**

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind zudem irreführende Zeichen (Art. 2 Bst. c MSchG). Geografisch irreführend ist ein Zeichen, das eine geografische Angabe enthält und die Adressaten zur Annahme verleitet, die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen stammten aus dem Land oder dem Ort, auf den die Angabe hinweist, obschon dies in Wirklichkeit nicht zutrifft (BGE 128 III 460 E. 2.2 Yukon, BGE 132 III 772 E. 2.1 Colorado [fig.]). Die geografische Angabe muss mit anderen Worten bei den massgeblichen

Verkehrskreisen eine Herkunftserwartung wecken, damit sie vom Schutz ausgeschlossen ist (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7408/2006 vom 21. Juni 2007 E. 4.2 bticino, Entscheid der RKGE vom 9. Oktober 2002 E. 7 in sic! 2003 S. 429 ÖKK Öffentliche Krankenkassen Schweiz). Eine Herkunftserwartung fehlt namentlich, wenn die Marke in eine der in BGE 128 III 454 E. 2.1 Yukon definierten Fallgruppen gehört, nämlich wenn der Ort, auf den das Zeichen hinweist, in der Schweiz unbekannt ist, das Zeichen wegen seines Symbolgehalts als Fantasiezeichen aufgefasst wird, der Ort, auf den das Zeichen hinweist, sich nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort eignet, das Zeichen eine Typenbezeichnung darstellt, sich für ein Unternehmen im Verkehr durchgesetzt hat oder zu einer Gattungsbezeichnung degeneriert ist. Nach der Rechtsprechung der RKGE war in gewissen Fällen auch massgebend, dass das Zeichen, ohne direkt zu einer dieser Fallgruppen zu gehören, in seinem Gesamteindruck keinen geografischen Herkunftsbezug aufwies. So vermochten etwa zusätzliche Wortelemente eine Herkunftserwartung auszuschliessen (Entscheidung der RKGE vom 19. Mai 2006 E. 3 f. in sic! 2006, S. 772 f. British American Tobacco Switzerland [fig.], vom 15. Mai 2006 E. 2 in sic! 2006 S. 769 f. Off Broadway Shoe Warehouse [fig.], vom 12. April 2006 E. 3 in sic! 2006 S. 681 Burberry Brit, vom 6. März 2006 E. 3 in sic! 2006 S. 586 Toscanol).

#### **E. 4**

Massgebliche Abnehmer/innen von Toilettenseifen, Parfumerieprodukten, ätherischen Ölen, Kosmetika, parfümhaltigen Toilettenprodukten, Wasch-, Pflege- und Schönheitsmitteln für die Haut, die Kopfhaut und die Haare sowie von Deodorants ist die breite Käuferschaft von Hygienemitteln des täglichen Gebrauchs. Die Warenliste umfasst jedoch nicht bloss Artikel mit niedrigem Preis, sondern auch teure Waren wie Parfum, die mit grösserer Aufmerksamkeit eingekauft werden.

#### **E. 5**

Das Bundesverwaltungsgericht setzt für die Prüfung der Frage, ob ein Zeichen eine geografische Herkunft erwarten lässt und dadurch im Zusammenhang mit bestimmten Waren oder Dienstleistungen zum Gemeingut zählt oder irreführend wirkt, in der Regel besondere Sachverhaltsabklärungen voraus. Es prüft einerseits, ob die Vorinstanz die mit vernünftigem Aufwand erhältlichen Beweismittel, soweit es nicht um allgemein notorische Tatsachen geht, vollständig erhoben und gewürdigt hat. Bestehen konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der Sinngehalt im Gesamteindruck des Zeichens und im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die die Marke beansprucht wird, als Herkunftsbezeichnung aufgefasst wird, eine entsprechende Herkunft dieser Waren und Dienstleistungen erwarten lässt und - bei mehrdeutigen Zeichen - von keinem naheliegenderen Sinngehalt ohne geografischen Bezug in den Hintergrund gerückt wird, ist in der Regel eine Herkunftserwartung zu bejahen. Für Weitergehendes trägt die Beschwerdeführerin 2 die Folgen der Beweislosigkeit (vgl. Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 1. Oktober 2008, B-7412/2006 E. 4.3 Afri-Cola).

#### **E. 6**

Im vorliegenden Fall wurden die benötigten Sachverhaltsabklärungen im Beschwerdeverfahren nachgeholt. Die Frage einer Herkunftserwartung im Zusammenhang mit der strittigen Marke ist aufgrund der von beiden Seiten eingereichten Beweise zu prüfen.

##### **E. 6.1**

Die Beschwerdeführerin 2 hat anerkannt, dass "Roma" als Name der italienischen Hauptstadt in den massgeblichen Abnehmerkreisen ausreichend bekannt ist. Aufgrund der Grösse und Nähe dieser Stadt, ihrer touristischen und sowohl staats- wie religionspolitischen Bedeutung ist dies gerichtsnotorisch. Die strittige Marke kombiniert somit drei verschiedenartige Hinweise auf das Land Italien, nämlich den Namen der Stadt "Roma", die in den Wörtern "Aqua" und "di" anklingende italienische Sprache und den erkennbar italienischstämmigen Frauennamen "Laura Biagiotti". Auch für Angehörige von Verkehrskreisen, die der italienischen Sprache nicht mächtig sind, wird dadurch begrifflich ein Bezug des Kennzeichens zu Italien nahe gelegt.

### **E. 6.2**

Die von der Vorinstanz beigebrachten Belege über die industrielle Herstellung von Kosmetika, namentlich Parfum, in Rom und in ganz Italien zeigen glaubhaft, dass für eine Interpretation der strittigen Marke als Herkunftsangabe der damit gekennzeichneten Duftmittel und Kosmetika auch tatsächliche Anhaltspunkte bestehen. Das italienische Institut für Statistik (Istituto Nazionale di Statistica) mit Sitz in Rom hat der Vorinstanz auf Anfrage mitgeteilt, im Jahr 2001 hätten allein in der Gemeinde Rom 31 parfumherstellende Betriebe 268 Mitarbeiter beschäftigt. Aus der Schweizer Zoll- und Handelsstatistik ([www.swiss-impex.ezv.admin.ch](http://www.swiss-impex.ezv.admin.ch)) geht hervor, dass im Jahr 2007 ca. 10% der Parfumimporte und rund 9% der Einfuhren von Seife und Kosmetikmitteln in die Schweiz mengenmässig aus Italien stammten. Etwas geringere Mengenanteile wurden im Jahr 2007 für die Importe von ätherischen Ölen (ca. 5%), Schminkwaren (ca. 7%), Badesalzen (ca. 5%), Shampoos (ca. 2%), Frisiermittel, Haarlack und anderen Haarkosmetikmitteln (ca. 7%) sowie Déodorants (ca. 6%) gemessen. Nach einer Informationsschrift des Staatssekretariats für Wirtschaft vom 6. November 2007 ist Italien das zweitwichtigste Importland der Schweiz, wobei Kosmetika nicht unter den wichtigsten vier Produktgruppen rangieren.

### **E. 6.3**

Durch diese Fakten erscheint der erwähnte Sinnbezug zu Italien insbesondere auch im Zusammenhang mit den eingetragenen Waren hinreichend glaubhaft, doch bleibt noch zu prüfen, ob darin eine italienische Warenherkunft oder ein anderer Bezug gelesen und verstanden wird. Der italienische Vorname "Laura" kommt auch in den übrigen Landesteilen der Schweiz vor und wird als solcher erkannt. Aufgrund der gemeinsamen Titelposition wird er mit "Biagiotti" zusammen gelesen. Das Wort mit der Endung -otti, die auch in bekannten italienischen Personennamen vorkommt (Emilia Galotti, Luciano Pavarotti, Giulio Andreotti usw.), wird nach "Laura" ohne Weiteres als Nachname angesehen. "Laura Biagiotti" wird darum, wovon beide Seiten übereinstimmend ausgehen, als Personennamen und Hinweis auf eine Herstellerin oder Kreativeurin der mit der Marke versehenen Waren verstanden. Für die massgeblichen Verkehrskreise liegt es darum nahe, die abgesetzt in Grossbuchstaben geschriebene Wortfolge AQUA DI ROMA als Produkt- oder Liniennamen aufzufassen. In der Präpositionalfolge DI ROMA (= von, aus Rom), die ihrer französischen Übersetzung "de Rome" gleicht und darum einem breiten schweizerischen Publikum auch bei geringen Italienischkenntnissen leicht verständlich ist, wird ein geografischer Herkunftsbezug explizit hergestellt. DI ROMA weist damit deutlicher und unmittelbarer auf eine mögliche geografische Herkunft hin als dies bei den Beispielen für rein symbolisch verstandene Einwortmarken wie "Galapagos", "Congo" oder "Südpol" in BGE 128 III 459 E. 2.1.2 Yukon der Fall ist. Die von diesen Symbolmarken

bezeichneten Regionen liegen in einer grossen Distanz zur Schweiz und haben eine geringe wirtschaftliche Bedeutung, die eine geografische Herkunft unglaublich erscheinen lässt und es nahe legt, die Zeichen symbolisch aufzufassen. Dies trifft auf die Stadt Rom nicht zu, weshalb durch die strittige Marke, mit Bezug auf die eingetragenen Waren, ein geografischer Bezug zur Stadt Rom eher nahe gelegt wird, und zwar auch unter der von der Beschwerdeführerin 2 vertretenen Annahme, dass Rom für Fussballclubs und "lifestyle" bekannter sei als für die industrielle Produktion von Verbrauchsgütern und dass "Roma" zugleich eine Volksgruppe bezeichne. Ein Bezug auf einen Fussballclub oder auf die Volksgruppe der Roma wäre im Sinnzusammenhang eines Produkt- oder Linienzeichens unerwartet und müsste darum sprachlich besonders hervorgehoben werden. Er erscheint in der strittigen Marke also wenig wahrscheinlich. Auch wenn die Marke aber auf einen mit der Stadt Rom verbundenen "lifestyle" hinweisen würde, wäre ein solcher Ruf erst durch typische Waren oder Charakteristika der entsprechenden Region entstanden. Der Schutz des Kennzeichenelements "di Roma" als Herkunftsangabe wäre auch dann zur Erhaltung dieses Rufes notwendig. Ob die Konsumenten erwarten, dass ein Parfum oder Kosmetikmittel italienischer Herkunft vollumfänglich in diesem Land produziert wurde oder nur aus italienischen Ausgangsstoffen und Bestandteilen besteht, ist unerheblich, da beide Fälle unter den Begriff der "Herkunft" fallen (Art. 48 Abs.1 MSchG). Mit Fug hat die Vorinstanz somit entschieden, dass die Marke Laura Biagiotti AQUA DI ROMA (fig.) bei den angesprochenen Abnehmerkreisen im Zusammenhang mit den genannten Waren eine italienische Herkunft erwarten lasse. Ob das italienische und lateinische Wort "aqua" mit der Bedeutung "Wasser" von allen Beteiligten verstanden wird, obwohl in den übrigen Landessprachen kein ähnlich gebildetes Wort besteht, wie die RKGE in sic! 2005, 806 E. 6 Cool Water/Aqua Cool entschieden hat, ist nicht Gegenstand der Beweiseingaben, vermag diese Herkunftserwartung aber auch nicht zu beeinflussen und kann darum offen bleiben.

## **E. 7**

Ergänzend beruft sich die Beschwerdeführerin 2 mehrfach auf das Gleichbehandlungsgebot. Die Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes hängt davon ab, ob das zu beurteilende Zeichen in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen mit anderen eingetragenen Marken vergleichbar ist (RKGE, sic! 10/2004, S. 776 E. 10 Ready2Snack). Im Markenrecht ist dieser Grundsatz mit Zurückhaltung anzuwenden, weil bei Marken selbst geringe Unterschiede im Hinblick auf die Unterscheidungskraft von erheblicher Bedeutung sein können (Urteil des Bundesgerichts 4A.13/1995 vom 20. August 1996, in: sic! 2/1997, S. 161 E. 5c Elle; Entscheid der RKGE vom 4. August 2003, in: sic! 2/2004, S. 97 E. 11 Ipublish).

### **E. 7.1**

Die Beschwerdeführerin 2 bringt erstens vor, die Vorinstanz habe angeboten, die Marke mit einer Einschränkung auf Waren italienischer und nicht nur auf solche stadtrömischer Herkunft zuzulassen. Diese allzu grosszügige Praxis, Marken nur auf eine Herkunft aus dem entsprechenden Land ohne weitergehende Begrenzung auf die konkrete Region einzuschränken, sei inkonsequent und aufzugeben. Während das Gesetz eine solche Grosszügigkeit in Art. 47 Abs. 4 MSchG für Dienstleistungen ausdrücklich vorschreibt, dürfte eine Irreführung des Publikums bei Warenmarken, die wie im vorliegenden Fall ein in relativer Nähe zur Schweiz liegendes Gebiet bezeichnen, durch einen groben Länderraster in der Tat ungenügend verhindert werden und hat die Vorinstanz diese Praxis gelegentlich zu überprüfen. Auch das Bundesgericht hat sie in BGE 132 III 776 E. 3.2

Colorado nur unter dem Vorbehalt von tatsächlichen Erhebungen und nur mit Bezug auf eine US-amerikanische Herkunftsangabe als mit der allgemeinen Lebenserfahrung übereinstimmend bezeichnet. Doch vermag die Beschwerdeführerin 2 aus einer ihr allenfalls zu Unrecht angebotenen Grosszügigkeit kein darüber noch hinausführendes Recht abzuleiten.

### **E. 7.2**

Sodann macht die Beschwerdeführerin 2 einen Anspruch auf Gleichbehandlung mit ihrer Marke IR-Marke Nr. 734'001 ADR ACQUA DI ROMA geltend, die ohne Einschränkung zum Schutz zugelassen worden sei. Eine unrichtige frühere Praxis gegenüber der beschwerdeführenden Partei selbst wird vom Bundesgericht von vornherein nicht als taugliche Grundlage für einen solchen Vertrauensanspruch angesehen (BGer in sic! 1997, 161 E. 5c Elle, sic! 2004, 403 E. 4 Discovery Travel & Adventure Channel), was die Beschwerdeführerin 2 zwar unter Berufung auf Degkwitz kritisiert (Michael Degkwitz, Anspruch auf Gleichbehandlung auch bezüglich eigener, voreingetragener Marken, sic! 2005, 607 f.), aber vorliegend nicht überprüft zu werden braucht, da durch eine fehlerhafte Eintragung in einem Einzelfall jedenfalls kein berechtigtes Vertrauen geschaffen wird (BGer in sic! 2005, 280 E. 4.3 Firemaster, vgl. auch BGE 129 I 170 E. 4.2).

### **E. 7.3**

Schliesslich beruft sich die Beschwerdeführerin 2 auf die Zulassung ihrer Marke in über 20 Ländern. Sie leitet auch daraus einen Anspruch auf Gleichbehandlung und Zulassung ihrer Marke ab. Da die Bekanntheit und Bedeutung einer Stadt oder bestimmten geografischen Region sich von Land zu Land unterschiedlich auswirkt, kann auch aus dem internationalen Vergleich indessen nichts abgeleitet werden.

### **E. 8**

Die Beschwerde ist darum abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Verfahrenskosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei bei eher unbedeutenden Zeichen ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.-- und Fr. 100'000.-- angenommen werden darf (BGE 133 III 492 E. 3.3 [Turbinenfuss] [3D], mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Der Vorinstanz ist als Bundesbehörde keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

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