

BVGer B-2925/2014 vom 10. November 2015

Bundesverwaltungsgericht, 2015-11-10, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-2925_2014

FR: TAF B-2925/2014 du 10 novembre 2015

IT: TAF B-2925/2014 del 10 novembre 2015

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. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die definitive Schutzverweigerung ist eine Verfügung nach Art. 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021). Die Beschwerdeführerin ist als deren Adressatin beschwert und hat an ihrer Aufhebung oder Änderung ein schutzwürdiges Interesse. Sie ist daher zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E. 2.1

Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Deutschland. Zwischen Deutschland und der Schweiz gelten das Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die Internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4) sowie die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04). Die achtzehnmonatige Frist in Art. 5 Abs. 1 und 2 MMP zur begründeten Verweigerung der Schutzausdehnung auf die Schweiz ist von der Vorinstanz, nachdem ihr die Eintragung der Marke am 15. Dezember 2011 notifiziert worden war, mit Zurückweisung vom 29. November 2012 eingehalten worden (vgl. Urteile des BVGer B 550/2012 vom 13. Juni 2013 E. 2.1 "Kalmar"; B-5658/2001 vom 9. Mai 2012 E. 2.1 "Frankonia"). Nach Art. 5 Abs. 1 MMP darf ein Verbandsland einer international registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der PVÜ genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register verweigert werden kann. Das trifft gemäss Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 und 3 PVÜ namentlich dann zu, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können, oder die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Landes, in dem der Schutz beansprucht wird, üblich sind, oder wenn sie gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstösst, insbesondere geeignet ist, das Publikum zu täuschen. Beide Ausschlussgründe wurden gegenüber der Beschwerdeführerin rechtzeitig geltend gemacht. Sie sind ebenfalls im

Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11) erwähnt, das Zeichen vom Schutz ausschliesst, wenn sie Gemeingut sind oder irreführen (Art. 2 Bst. a und c MSchG; Urteil des BVGer B-7408/2006 vom 21. Juni 2007 E. 2 "bticino [fig.]", mit Verweis auf BGE 128 III 454 E. 2 "Yukon"), so dass auf die Rechtsprechung zu den nationalen Normen verwiesen werden kann.

E. 2.2

Die Beschwerdeführerin wendet sich im Hauptpunkt gegen die Beurteilung der Vorinstanz, die Marke werde von den massgeblichen Verkehrskreisen als geografische Herkunftsangabe verstanden. Eventualiter, falls sie in jener Frage unterliegt, beantragt sie die Marke auf Waren italienischer Herkunft einzuschränken, wehrt sich also gegen ihre Beurteilung als Gemeingut.

E. 3.1

Unter den Begriff der geografischen Herkunftsangabe fallen nach Art. 47 Abs. 1 MSchG direkte oder indirekte Hinweise auf die geografische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich Hinweise auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhängen. Als direkte Herkunftsangaben gelten die Namen von Städten, Ortschaften, Tälern, Regionen und Ländern, die als mögliches Produktionsgebiet eine Herkunftserwartung auslösen können (BGE 128 III 454 E. 2.1 "Yukon"; Eugen Marbach, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 380). Indirekte Herkunftsangaben sind Begriffe, die eine Herkunftserwartung wecken ohne unmittelbar das mögliche Produktionsgebiet zu erwähnen (vgl. Marbach, a.a.O., Rz. 382). Hierzu gehören insbesondere bekannte Namen von Bergen, Seen, Flüssen oder Monumenten von nationaler oder internationaler Bedeutung, bekannte Trachten und Uniformen, bekannte Wahrzeichen von Städten oder Namen und Abbildungen berühmter historischer Persönlichkeiten (Entscheid der eidg. Rekurskommission für geistiges Eigentum (RKGE) in: sic! 1999 S. 644 E. 3 "Uncle Sam"). Keine Herkunftserwartung ist anzunehmen, wenn die Marke von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden wird (vgl. Art. 47 Abs. 2 MSchG), namentlich zu einer der in BGE 128 III 454 E. 2.1 "Yukon" definierten Fallgruppen zählt. Nach diesem Urteil ist eine Herkunftserwartung dann 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 416 E. 2.6 "Calvi").

E. 3.2

Irreführend ist eine Marke unter anderem, 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 (BGE 132 III 770 E. 2.1 "Colorado [fig.]", 128 III 454 E. 2.2 "Yukon"; Urteile des BVGer B 6402/2011 vom 31. Juli 2012 E. 3.1 "Austin used in 1833 & ever since [fig.>"; B 102/2008 vom 28. Januar 2010 E. 3 "Java Monster"). Es gilt als Erfahrungssatz, der jedoch im Einzelfall widerlegt werden kann, dass

die massgeblichen Abnehmerkreise einen geografischen Namen in einer Marke als Angabe für die Herkunft der damit bezeichneten Waren auffassen (BGE 135 III 416 E. 2.2 "Calvi"; 97 I 79 E. 1 "CUSCO"; 93 I 570 E. 3 "Trafalgar", Urteil des BGer 4A_324/2009 vom 8. Oktober 2009 E. 3 "Gotthard"; Simon Holzer, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, 2009, Art. 47 MSchG N. 28 ff.; vgl. hierzu auch Franziska Gloor Guggisberg, Die Beurteilung der Gefahr der Irreführung über die geografische Herkunft auf Grundlage eines Erfahrungssatzes - Bemerkungen einer Mitarbeiterin des IGE zur Rechtsprechung des Bundesgerichts, sic! 1/2011 S. 4 ff.).

E. 3.3

Direkte geografische Herkunftsangaben ohne unterscheidungskräftigen Zusatz sind überdies als Gemeingut nach Art. 2 Bst. a MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen. Als Gemeingut gelten Zeichen, die entweder für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind oder welchen die für die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, wobei sich Überschneidungen zwischen diesen beiden Fallgruppen ergeben können (BGE 139 III 176 E. 2 "You"; BVGE 2010/32 E. 7.3 "Pernaton/Pernadol" 400; Marbach, a.a.O., Rz. 116 ff.). Indirekte Herkunftsangaben im Gegensatz zu direkten Herkunftsangaben sind in der Regel als Marke eintragbar, sofern sie nicht irreführend sind (BGE 72 I 238 S. 241 "5th Avenue"; Urteil des BVGer B 5658/2011 E. 3.8 "Frankonia").

E. 3.4

Wörter, die gleichzeitig eine geografische und eine andere Bedeutung besitzen, sind erst dann nicht mehr als Herkunftsangaben zu betrachten, wenn aus Sicht der Abnehmer die nichtgeografische Bedeutung dominiert (Urteile des BVGer B-3149/2014 vom 2. März 2015 E. 3.6 f. "Cos (fig.)"; B-550/2012 vom 13. Juni 2013 E. 3.3 "Kalmar"; B-6562/2008 vom 16. März 2009 E. 6.1 "Victoria"; B-5658/2011 vom 9. Mai 2012 E. 3.9 "Frankonia"). Wird nur ein Teil einer direkten Herkunftsangabe in einer Marke verwendet, lässt sie die Verkehrskreise dennoch eine geografische Herkunft erwarten, sofern der Sinnbezug ohne Weiteres verständlich wird, was namentlich bei häufig begegneten, z.B. als Kontinents- oder Ländernamen bekannter Herkunftsangaben bejaht wurde (Urteile des BGer 4A_508/2008 vom 10. März 2009 E. 4.2 "Afri-Cola"; 4C.199/2003 vom 20. Oktober 2003 E. 2.1 "Euregio"; Urteil des BVGer B-1710/2008 vom 6. November 2008 E. 5 "Swistec"). Ähnlichkeiten mit seltener anzutreffenden, wenn auch bekannten Herkunftsangaben dagegen schaffen in der Regel keine Gedankenverbindung zu einem geografischen Bezug bzw. der geografischen Herkunft der Waren (Urteile des BVGer B-7671/2010 vom 23. März 2011 E. 6 "Amalvi"; B-1818/2011 vom 18. Juli 2012 E. 6.3 "Savannah"; Entscheid der RKGE vom 12. April 2006 in: sic! 2006 S. 681 E. 4 "Burberry Brit").

E. 3.5

Im Gegensatz zu den Zeichen des Gemeinguts (BGE 129 III 225 E. 5.3 "Masterpiece") werden Grenzfälle irreführender oder gegen geltendes Recht, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossender Zeichen nicht zur Eintragung zugelassen (Urteil des BVGer B-7408/2006 vom 21. Juni 2007 E. 2.2 "bticino [fig.]").

E. 4

Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Die Vorinstanz erkannte, die Marke sei an Abnehmer von Lederwaren, Schuhen und Kopfbedeckungen, namentlich "Durchschnittskonsumenten", und Fachleute wie Lederwarenhändler, Modeverkäufer und

Zwischenhändler im Kleiderfachhandel gerichtet. Die Abnehmer- und Fachkreise am Markt der Schuh- und Kopfbedeckungen und Lederwaren sind alters- und bedarfsmässig in der Tat breit verteilt, jedoch tendenziell wählerischer und aufmerksamer als bei rasch erworbenen Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen von geringem Wert. In ihrer Sportbegeisterung, ihren Geografiekenntnissen und ihrer Aufmerksamkeit für Sportanlässe verhalten sie sich entsprechend unterschiedlich.

E. 5.1

Cortina d'Ampezzo liegt in den italienischen Dolomiten an der Grenze zu Österreich, von der Schweiz aus gesehen hinter dem Südtirol, und hat knapp sechstausend Einwohner/innen. Das Tourismusaufkommen von über einer Million Übernachtungen pro Jahr, auf das die Vorinstanz hinweist, zählt Betten in Zweitwohnungen dazu und ist darum nicht mit Logiernächten von Hotels und Kurbetrieben der Schweizer Tourismusstatistik vergleichbar (vgl. < www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/10/03.html >, besucht am 14. Oktober 2015). Angesichts der rund 5'000 Hotelbetten entspricht der Fremdenverkehr von Cortina d'Ampezzo vielmehr etwa einem Drittel des Tourismus im Engadin (vgl. https://www.engadin.stmoritz.ch/_objects/file/?id=101173). In Cortina d'Ampezzo haben die Olympischen Winterspiele von 1956 stattgefunden. Bis heute werden dort internationale Skirennen veranstaltet.

E. 5.2

"Cortina d'Ampezzo" ist keine aus Gemeindenamen zusammengesetzte Regionalbezeichnung wie "Adelboden-Lenk" oder "Garmisch-Partenkirchen". In jenen Fällen kann jeder Gemeindegname auch separat als Herkunftsangabe in Gebrauch stehen und des Schutzes bedürfen. "Cortina" in Alleinstellung aber war früher nie und ist auch heute kein geografischer Name, sondern erst seit neuerer Zeit Teil einer Ortsbezeichnung. Denn die Landschaft Ampezzo (auch "ampezzanische Dolomiten") ist kein Nachbarort oder Bezirk, sondern stimmt mit der früher ladinisch Anpezo, italienisch Ampezzo und deutsch Hayden genannten Gemeinde überein, die erst 1918, beim Anschluss an Italien, in Cortina d'Ampezzo umbenannt wurde. Das ladinische Wort Cortina geht auf Händel zwischen Angestammten ("Ampezzanern") und Zugereisten zurück und bezeichnet ursprünglich einen ummauerten Friedhof (vgl. < de.wikipedia.org >, Stichwort Cortina d'Ampezzo, besucht am 13. Oktober 2015). Obwohl die örtliche Tourismusorganisation Cortina Turismo heute mit der Kurzform "Cortina" um Fremdenverkehr wirbt (vgl. < cortina.dolomiti.org >, besucht am 21. Oktober 2015), wird mit "Ampezzo" somit geografisch und historisch dasselbe wie mit "Cortina d'Ampezzo" bezeichnet, während Cortina in Alleinstellung keine offizielle Verwendung hat.

E. 5.3

Die Schweiz ist an Wintersportgebieten reich. Auch wenn Cortina d'Ampezzo sich als Wintersportort einen Namen gemacht hat, ist ein Ferientourismus von der Schweiz nach Cortina d'Ampezzo nicht im selben Ausmass zu erwarten, wie er zu südlicheren Feriendestinationen bejaht wird (vgl. Urteile des BVGer B-7404/2006 vom 18. September 2007 E. 4.1 "Toscanella"; B-4119/2008 vom 9. März 2009 E. 7 "Como-View"; B-6959/2009 vom 21. Juni 2010 E. 4.2 "Capri (fig.)"; B-5451/2013 vom 4. Juni 2014 E. 4.4 "Firenza"; indessen auch B-7436/2006 vom 21. Februar 2007 E. 6 "Bellagio"; B-5782/2008 vom 25. Februar 2009 E. 10 "Albino"). Die Vorinstanz stützt ihre Beurteilung eines herkunftsbezogenen Verständnisses der Marke auch eher auf die Bekanntheit von Cortina

d'Ampezzo als Austragungsort öffentlicher Skisportanlässe und deren mediale Beachtung durch Schweizer Sportinteressierte, als dass sie eigene Ferienerfahrung der von der Marke angesprochenen Verkehrsreise behauptet. Die eingereichte Sportberichterstattung zeigt jedoch, dass der volle Name Cortina d'Ampezzo darin regelmässig genannt wird, um ihn der Leserschaft in Erinnerung zu rufen, so dass sich die Kurzform des Namens noch nicht als Gewohnheit verbreitet hat, auch wenn daneben teilweise die Kurzbezeichnung "Cortina" verwendet wird. Überdies eignet dieser Berichterstattung natürlicherweise ein sportspezifischer Sprachgebrauch und können Sportberichte von der Tagesaktualität des Namens einer Ortschaft bei ihrer Leserschaft ausgehen, in der gerade ein vielberichtetes Ereignis stattfindet. Die Bekanntheit von Cortina d'Ampezzo ausserhalb Italiens erscheint zudem rückläufig. Von 929 Skirennen, welche die Webseite des Schweizer Skiverbandes zurzeit von Oktober 2015 bis April 2016 ankündigt 463 davon in der Schweiz und 466 im Ausland, finden nur zwei in Cortina d'Ampezzo statt (vgl. <http://www.swiss-ski.ch/leistungssport/ski-alpin/termine-resultate.html> >, besucht am 14. Oktober 2015), was eine zwar nennenswerte, aber nicht weithinstrahlende Bekanntheit von Cortina d'Ampezzo als Wintersportort ergibt.

E. 5.4

Die strittige Wort-Bildmarke zeigt das Wort "Cortina" in fetten Grossbuchstaben, wobei das "T" in der Wortmitte mit einem auffälligen Kleinbuchstaben geschrieben ist. Für das "N" steht ebenfalls ein Kleinbuchstabe, jedoch in derselben Höhe wie die Grossbuchstaben, der daher weniger auffällt. Die ungewöhnliche Kleinschreibung in der Wortmitte lässt offen, ob die Marke in zwei Wörtern als "Cor Tina", allenfalls "Cort Ina" zu lesen sei. In den schweizerischen Landessprachen kommt diesen Wörtern allerdings weder mit Bezug auf sportliche Ereignisse noch für Lederwaren, Kopf- oder Fussbekleidung ein herausragender Sinn zu, weshalb sich eine Segmentierung der Marke nicht aufdrängt.

E. 5.5

"Cortina" ist sodann das italienische, spanische, portugiesische und lateinische Wort für Vorhang, Gardine; es bedeutet auf Italienisch und Spanisch auch Schleier (Langenscheidts Handwörterbuch Italienisch, Turin 1996, S. 212; Langenscheidt Handwörterbuch Spanisch, Berlin und München 2006, S. 222; Langenscheidts Taschenwörterbuch Portugiesisch, Berlin und München 2001, S. 201; Langenscheidt Handwörterbuch Lateinisch, 13. Aufl. 2009, S. 150). Zum Teil wird Cortina auch in der Schweiz als Personennamen verwendet. Auf Nebenbedeutungen in anderem Kontext, etwa als Bezeichnung einer Tanzpause im Tango und ein bis 1982 produziertes Ford-Modell, ist im vorliegenden Wareneinsatz nicht abzustellen. Der übernommene erste Teil der Herkunftsbezeichnung Cortina d'Ampezzo, der somit zugleich ein Sachbegriff ist, schafft damit für den informierten Zuhörer eine unbestimmte Bedeutungsauswahl. Da er die Herkunftsbezeichnung nicht vollständig verwendet, kann er nicht mit evident doppeldeutigen Namen wie "(Jack) London" (BGE 135 III 416, 419 "Calvi") verglichen werden, sondern bedarf ein geografischer Bezug zusätzlicher Gedankenschritte. Ein geografischer Sinnbezug der Marke wird dadurch nicht ohne zusätzlichen Hinweis verstanden (vgl. vorne, E. 3.4). Auch die möglichen Sinnvarianten hemmen den Rückschluss auf die geografische Bedeutung und behindern die Anwendung des Erfahrungssatzes bzw. den Rückschluss auf die Herkunft der gekennzeichneten Waren bei jenem beschränkten Teil der Verkehrskreise, welchem Cortina d'Ampezzo ein Begriff ist.

E. 5.6

In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass das italienische Markenregister 203 aktive Marken mit dem Wortelement "Cortina" enthält, wovon 74 Marken in Klasse 25 und 36 Marken in Klasse 18 geschützt sind. Dazu gehören beispielsweise die Wortmarken "Cortina" und "Grandprix Cortina" für Lederwaren, Schuhe und Kopfbedeckungen, die in allen massgeblichen Punkten der vorliegenden IR-Marke entsprechen (vgl. < <http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/> >; "Testo"-Abfrage nach "Cortina", besucht am 21. Oktober 2015). 47 der Marken wurden in den letzten drei Jahren registriert. Da für einen Schutz als Herkunftsbezeichnung im Heimatland von Cortina d'Ampezzo derart wenig Anlass besteht, bedarf es ausserhalb Italiens keines weitergehenden Schutzes (BGE 117 II 327, 331 E. 2b "Montparnasse"; Urteil des BVGer B-3149/2014 vom 2. März 2015 E. 8.2 "Cos" mit Hinweisen).

E. 5.7

Zusammenfassend erscheint der gedankliche Bezug vom Wort "Cortina" bis zur Herkunftsangabe "Cortina d'Ampezzo", in Anbetracht der moderaten Bekanntheit jenes Wintersportorts, die zudem nur einen Teil der massgeblichen Verkehrskreise betrifft, sowie des beschränkten Schutzbedürfnisses einer im Heimatland als nicht schutzwürdig behandelten Bezeichnung als ungenügend, um eine Herkunftserwartung für die mit der Marke gekennzeichneten Waren zu bejahen. Die Beschwerde ist damit gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, der Marke den Schutz für die Schweiz zu gewähren. Die Beurteilung des Eventualbegehrens der Beschwerde erübrigt sich.

E. 6

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG). Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss zurückzuerstatten. Der Beschwerdeführerin ist überdies eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Fehlt eine 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 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 hat die Vorinstanz die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und unter Erhebung der dafür vorgesehenen Gebühr erlassen, so dass ihr die Parteikosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen sind. Das Gericht setzt die Parteientschädigung auf Grund der Kostennote oder wenn, wie vorliegend, keine Kostennote eingereicht wurde, auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 VGKE). In Würdigung dieser Aktenlage erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 4'500.- für das Beschwerdeverfahren als angemessen.

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