

# **BVGer B-7256/2010 vom 12. Juli 2011**

Bundesverwaltungsgericht, 2011-07-12, FR

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-7256\\_2010](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-7256_2010)

FR: TAF B-7256/2010 du 12 juillet 2011

IT: TAF B-7256/2010 del 12 luglio 2011

## **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 Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), der Vertreter hat sich rechtsgenügend ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten

### **E. 2**

Zwischen der Europäischen Union und der Schweiz ist am 1. September 2008 eine neue Fassung von Art. 9sexies des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4; die genannte Änderung wurde in AS 2009, 287 publiziert) in Kraft getreten. Gegenüber der Europäischen Union sind damit 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.). Gemäss Art. 5 Abs. 1 MMP in Verbindung mit Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 und 3 der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04), 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 454 E. 2 Yukon, BGE 114 II 371 E. 1 Alta tensione).

### **E. 3.1**

Die Marke besteht aus dem Wort GERRESHEIMER. Es handelt sich um eine Wortmarke.

### **E. 3.2**

Die Vorinstanz stützt ihren Entscheid auf die Tatsache, dass Gerresheim ein Stadtteil von Düsseldorf, einer Stadt in Deutschland, ist. Das Zeichen GERRESHEIMER, als Adjektiv von Gerresheim verstanden, stelle deshalb eine Herkunftsangabe dar. Als solche sei die Marke beschreibend und freihaltebedürftig nach Art. 2 Bst. a MSchG und bezüglich der beanspruchten Waren nicht aber der Dienstleistungen irreführend gemäss Art. 2 Bst. c MSchG.

### **E. 4.1**

Der Begriff "Zeichen, die Gemeingut sind" in Art. 2 Bst. a MSchG ist ein Sammelbegriff für Sachbezeichnungen, beschreibende Angaben, geografische Herkunftsangaben, Freizeichen sowie für elementare Zeichen. Der Schutzausschluss ist im Freihaltebedürfnis oder in der fehlenden Unterscheidungskraft des Zeichens begründet (BGE 118 II 181 E. 3 Duo; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1580/2008 vom 19. Mai 2009 E. 2.1 A Z, mit Hinweisen; David Aschmann, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 lit. a, N. 1 ff.).

### **E. 4.2**

Als Gemeingut nach Art. 2 Bst a MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen wegen der fehlenden Unterscheidungskraft sind auch geografische Herkunftsangaben (BGE 128 III 454 E. 2.1 Yukon, mit Hinweisen; Aschmann, a.a.O., Art. 2 lit. a, N. 116, Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 388 f.).

### **E. 4.3**

Unter den Begriff der geografischen Herkunftsangaben 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.

### **E. 4.4**

Ein Zeichen ist im Sinne von Art. 2 Bst. c MSchG 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 575 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 die 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).

#### **E. 4.5**

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 135 III 416 E. 2.1 Calvi, BGE 132 III 770 E. 2.1 Colorado, BGE 128 III 454 E. 2.2 Yukon). 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, falls sie ihn kennen (BGE 135 III 416 E. 2.2 Calvi, BGE 97 I 79 E. 1 Cusco, BGE 93 I 570 E. 3 Trafalgar, Urteil des Bundesgerichts 4A.324/2009 vom 8. Oktober 2009 E. 3 Gotthard; Simon Holzer in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 47, N. 28 ff., vgl. hierzu auch Franziska Gloor Guggisberg, Die Beurteilung der Gefahr der Irreführung über die geografische Herkunft auf der Grundlage eines Erfahrungssatzes Bemerkungen einer Mitarbeiterin des IGE zur Rechtsprechung des Bundesgerichts, in: sic! 2011 S. 4 ff.).

#### **E. 4.6**

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts genügt es im Fall von geographischen Bezeichnungen, die auf eine bestimmte Stadt oder Gegend hinweisen, dass die Waren im entsprechenden Land hergestellt werden (BGE 135 III 416 E. 2.4 Calvi, mit Verweis auf BGE 117 II 327 Montparnasse, mit zahlreichen Hinweisen).

#### **E. 4.7**

Keine Herkunftserwartung ist anzunehmen, wenn die Marke von den massgeblichen 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 416 E. 2.6 Calvi).

#### **E. 5.1**

Als relevanter Tatbestand zu prüfen sind im vorliegenden Fall die Bekanntheit des geografischen Sinngehalts des Wortes "Gerresheimer" beim angesprochenen schweizerischen Publikum sowie eine tatsächliche oder erwartete Beziehung zwischen diesem Wort und den beanspruchten Waren- und Dienstleistungen.

#### **E. 5.2**

Wie die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerde ausführlich darlegt, richten sich die beanspruchten Waren und Dienstleistungen in erster Linie an Fachleute, teilweise und in geringerem Masse aber auch an Durchschnittskonsumenten. Es besteht kein Grund, von dieser Umschreibung der relevanten Verkehrskreise abzuweichen.

#### **E. 6.1**

"Gerresheimer" kann als Adjektiv von "Gerresheim" verstanden werden, mit dem Sinngehalt "aus Gerresheim". Wie die Beschwerdeführerin allerdings zu Recht feststellt, ist

es nicht ausgeschlossen, dass das Zeichen auch als Name verstanden wird.

### **E. 6.2**

Der Ort Gerresheim wurde 1909 in die Stadt Düsseldorf eingemeindet ([www.duesseldorf.de](http://www.duesseldorf.de) Düsseldorf entdecken Historisches Wo alles begann, Stadtgeschichte Stadtarchiv Kleine Stadtgeschichte Düsseldorf Phasen der Stadtentwicklung 1854 - 1914).

### **E. 6.3**

Der Name eines Stadtteils kann eine geografische Herkunftsbezeichnung darstellen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3259, 3261, 3262, 3270/2007 E. 7 ff. Oerlikon). Gerresheim ist kein berühmter Stadtteil. Es ist deshalb fraglich, wie weit Gerresheim ausserhalb der Stadt Düsseldorf - selbst in Deutschland - bekannt ist. In der Schweiz dürfte zwar die Stadt Düsseldorf, nicht aber deren unbekanntere Stadtteile bekannt sein. Hinzu kommt, dass das Zeichen GERRESHEIMER lautet und dies nicht der Stadtteil, sondern das auf den Stadtteil bezogene Adjektiv ist. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird aber eher auf die Zugehörigkeit zu einer Stadt - hier Düsseldorf - als zum Stadtteil verwiesen, und dies selbst wenn es sich um berühmte Stadtteile handelt.

### **E. 6.4**

In Zusammenhang mit den hier zur Diskussion stehenden Waren ist jedoch auch die Rolle Gerresheims im Bereich der Glasherstellung zu berücksichtigen. 1864 wurde die Ferd. Heye, Glas-Fabrik, Gerresheim bei Düsseldorf gegründet. Die Glashütte in Gerresheim war einst von grosser Bedeutung für die Glasproduktion. 1959 übernahm eine amerikanische Firma eine knappe Mehrheit der Aktien der Firma, später einen grösseren Anteil. 1977 bis 1979 erlitt das Unternehmen einen wirtschaftlichen Niedergang, bei dem es um das Überleben ging. Im Zusammenhang mit Übernahmen und dem Verkauf von Unternehmensteilen wurde die Firma 1999 quasi aufgespalten. Nichts mehr mit der Glashütte zu tun hatte die aus dem 1864 gegründeten Unternehmen hervorgegangene Gerresheimer AG mit Sitz in Düsseldorf. Die Gerresheimer Gruppe verfügt heute über weltweite Produktionsstätten und ist spezialisiert auf anspruchsvolle Glas- und Kunststoffprodukte für die Pharma- und Healthcare-Industrie. Das Werk in Gerresheim wurde 2005 geschlossen (vgl. hierzu: [www.duesseldorf.de](http://www.duesseldorf.de), Suchfunktion; Gerresheimer Glas > Stadtarchiv, Landeshauptstadt Düsseldorf, Nachlässe Sammlungen, 4-57, Firmenarchiv Gerresheimer Glas AG: II Einleitung, Historischer Hintergrund, [www.gerresheimer.de](http://www.gerresheimer.de), <http://de.wikipedia.org> > Gerresheimer Glashütte).

### **E. 6.5**

Anders als zum Beispiel die für die Glasherstellung berühmte Insel Murano, die auf eine lange Geschichte zurückblicken kann und die nach wie vor unabhängig von einzelnen Firmen für ihre Glasherstellung berühmt ist (vgl. hierzu: Consorzio promovetro Murano, Il portale de vetro di Murano: [www.promovetro.com](http://www.promovetro.com) artistic glass, [www.glassonline.com](http://www.glassonline.com) History of Glass), ist Gerresheim nicht durch eine Vielzahl von Glas herstellenden Betrieben oder eine bestimmte Art von Glas bekannt, sondern war es dies einzig aufgrund der dortigen Glashütte. Wie die obigen Ausführungen zeigen, ist der Ort Gerresheim seit dem Niedergang der Glashütte, d.h. schon seit längerer Zeit, nicht mehr ein wichtiger Standort für die Glasproduktion. Aufgrund dieser zeitlichen Distanz dürften aber heute selbst Fachleute "Gerresheimer" nicht mehr mit einem Ort dem Stadtteil Gerresheim und dessen Vergangenheit als Ort der Glasproduktion, sondern eher mit dem Namen eines Unternehmens in Verbindung bringen.

## **E. 6.6**

Der Meinung der Vorinstanz, wonach Fachhändler die Geschichte Gerresheims und der Gerresheimer Glashütte kennen, ist hier entgegenzuhalten, dass es für die Arbeit der Fachleute zwar nützlich oder sogar unentbehrlich sein kann, bedeutende Unternehmen einer Branche und deren angebotene Produkte zu kennen. Gefragt vom Käufer sind seine Kenntnisse der aktuellen Angebotssituation. Nicht nötig auch für die Arbeit eines Fachhändlers sind hingegen Kenntnisse der historischen Entwicklung eines Unternehmens oder eines Produkts. So wird z.B. heute ein Fachhändler kaum gefragt, wie die ersten Computer aussahen und wo sie standen, sondern er sollte informiert sein über die verfügbaren und neuen Modelle. Die Geschichte der Glasherstellung und der Standort Gerresheim sind heute nur noch für wenige Personen wie Historiker oder Antiquitätenhändler und -sammler interessant. Diese dürften aber, wenn überhaupt, einen sehr kleinen Teil der hier massgeblichen Verkehrskreise darstellen.

## **E. 6.7**

Es ist deshalb davon auszugehen, dass der Stadtteil Gerresheim den massgeblichen Verkehrskreisen nicht bekannt ist und diese deshalb das Zeichen GERRESHEIMER auch nicht mit einem Ort assoziieren.

## **E. 6.8**

Das Zeichen ist deshalb für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 10, 20, 21 und 42 nicht beschreibend und gehört somit nicht dem Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG an. Da das Zeichen nicht als geografische Herkunftsbezeichnung wahrgenommen wird, ist es auch nicht irreführend im Sinne von Art. 2 Bst. c MSchG.

## **E. 7.1**

Weiter ist zu prüfen, ob am Zeichen GERRESHEIMER allenfalls ein Freihaltebedürfnis zugunsten ortsansässiger Unternehmen besteht. Wie oben dargelegt, ist der Stadtteil Gerresheim nicht (mehr) für die beanspruchten Produkte bekannt. Im Weiteren besteht, wenn das Zeichen selbst im Heimatstaat aufgrund der Markeneintragung einem einzigen Anbieter zusteht, kein Grund der ausländischen Herkunftsangabe ausgehend von einem Freihaltebedürfnis den Markenschutz in der Schweiz zu versagen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2642/2008 vom 30. September 2009 E. 6.2 Park Avenue, mit Hinweisen; Marbach, a.a.O., N. 394, mit Hinweis auf BGE 97 I 79 Cusco, BGE 100 Ib 351 Haacht, BGE 117 II 327 Montparnasse). "Gerresheimer" findet sich bereits in der deutschen Marke DE 960492 GERRESHEIMER GLAS (Wortmarke) und der Wort-/Bildmarke EU 3883981 GERRESHEIMER. Zwar beschränken sich diese Marken nicht auf das Wort "Gerresheimer". Der internationalen Registrierung IR 886 285, um deren Schutzausweitung es hier geht, liegt jedoch die europäische Marke EU 3883964 GERRESHEIMER zugrunde. Bei deren Eintragung musste bereits die Frage eines absoluten Eintragungshindernisses aufgrund einer geografischen Herkunftsangabe geprüft werden (vgl. Art. 7 Abs. 1 Bst. c der Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke [kodifizierte Fassung], veröffentlicht u.a. auf der Internetseite des HABM: <http://oami.europa.eu> > Deutsch > Rechtstexte, Marken > Verordnungen und damit zusammenhängende Texte). Von Bedeutung ist hier aber, dass aufgrund dieser Eintragung das Zeichen GERRESHEIMER in Deutschland nur noch einem Anbieter zusteht. Es ist deshalb kein Grund ersichtlich, die Eintragungsfähigkeit des Zeichens in der Schweiz aufgrund eines Freihaltebedürfnisses zu verneinen. Das Zeichen ist deshalb nicht als

freihaltebedürftig zu betrachten.

## **E. 8**

Die Beschwerde ist deshalb gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, der Marke GERRESHEIMER für die in den Klassen 9, 10, 20, 21 und 42 beanspruchten Waren und Dienstleistungen Schutz zu gewähren.

### **E. 9.1**

Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden keine Kosten erhoben (Art. 63 Abs. 1 und 2 VwVG). Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 3'500. ist der Beschwerdeführerin zurückzuerstatten, und es ist ihr eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 7 ff. des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]). Wurde, wie im vorliegenden Fall, keine Kostennote eingereicht, setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Dabei erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 3'000. (exkl. MWST) als angemessen. Die Mehrwertsteuer ist nur für Dienstleistungen geschuldet, die im Inland gegen Entgelt erbracht werden, nicht jedoch im vorliegenden Fall, in dem die Dienstleistung des Rechtsvertreters der Beschwerdegegnerin mit Sitz im Ausland erbracht worden ist (Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer [Mehrwertsteuergesetz, MWSTG, SR 641.20] i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG und Art. 9 Abs. 1 Bst. c VKGE).

### **E. 9.2**

Fehlt es in einem Verfahren an einer unterliegenden Partei, 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 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 auch in eigenem Namen die dafür vorgesehene Gebühr. Die Vorinstanz ist daher zur Zahlung der Parteientschädigung zu verpflichten. Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

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