Urteilskopf

103 Ib 268

43. Urteil der I. Zivilabteilung vom 20. Dezember 1977 i.S. Philip Morris Inc. gegen Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum
Regeste (de):
Markenrecht.

1. Art. 8 Abs. 2 MSchG. Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen bei Erneuerung des Registereintrages (E. 1).

2. Art. 3 Abs. 2 und Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG. Von der Wortmarke "RED & WHITE", die für Tabakwaren bestimmt ist, lässt sich nicht sagen, dass sie auf die Beschaffenheit der Ware hinweise (E. 2).

3. Hinweise auf die äussere Aufmachung der Ware können eine Wortmarke schutzunfähig machen. Dies gilt insbesondere, wenn sie sich auf die Form oder Art der Verpackung beziehen (E. 3).

Regeste (fr):
Droit des marques.

1. Art. 8 al. 2 LMF. Examen des conditions légales en cas de renouvellement de l'enregistrement (consid. 1).

2. Art. 3 al. 2 et art. 14 al. 1 ch. 2 LMF. La marque verbale "RED & WHITE", destinée à des tabacs, ne peut pas être considérée comme désignant la nature de la marchandise (consid. 2).

3. Une marque qui désigne la présentation extérieure de la marchandise, en particulier la forme ou le genre de l'emballage, peut n'être pas susceptible de protection (consid. 3).

Regesto (it):
Diritto delle marche.

1. Art. 8 cpv. 2 LMF. Esame delle condizioni di legge in caso di rinnovamento dell'iscrizione (consid. 1).

2. Art. 3 cpv. 2 e art. 14 cpv. 1 n. 2 LMF. La marca verbale "RED & WHITE", destinata a tabacchi, non può essere considerata come indicativa della natura della merce (consid. 2).

3. Riferimenti alla presentazione esterna della merce possono escludere la tutela di una marca verbale, in particolare ove essi concernano la forma o il genere dell'imballaggio (consid. 3).

Sachverhalt ab Seite 269

BGE 103 Ib 268 S. 269

A.- Die Wortmarke "RED & WHITE" wurde 1955 zugunsten der United Kingdom Tobaccco Ltd., London, in das schweizerische Register eingetragen. Sie ist für verarbeiteten und unverarbeiteten Tabak bestimmt.

Im Jahre 1971 wurde sie auf die Philip Morris Inc., New York, übertragen. Diese Firma ersuchte im Oktober 1975 das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum, den Eintrag der Marke im Register zu erneuern. Das Amt vertrat die Auffassung, die Bezeichnung "RED & WHITE" sei beschreibender Art und daher nicht schutzfähig; die 1955 zu Unrecht eingetragene Marke könnte sich inzwischen zwar als Kennzeichen für Tabak im Verkehr durchgesetzt haben, was die Gesuchstellerin aber glaubhaft machen müsse, damit ihrem Antrag entsprochen werden könne. Da die Philip Morris Inc. sich dazu ausserstande erklärte, wies das Amt ihr Gesuch am 22. April 1977 gestützt auf Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG zurück.

B.- Die Philip Morris Inc. führt gegen diesen Entscheid Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, ihn aufzuheben und das Amt anzuweisen, den Eintrag der Marke im Register zu erneuern. Das Amt beantragt, die Beschwerde abzuweisen.

Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die Beschwerdeführerin bestreitet mit Recht nicht, dass das Amt die gesetzlichen Voraussetzungen der Eintragung bei deren Erneuerung wiederum zu prüfen hat (Art. 8 Abs. 2 MSchG; BGE 103 Ib 17, BGE 70 I 299), und dass es dabei

auch von einer als unrichtig erkannten Praxis abgehen darf (BGE 91 I 359 mit Hinweisen).

2. Nach Art. 3 Abs. 2 MSchG geniessen u.a. Zeichen, die als Gemeingut anzusehen sind, keinen gesetzlichen Schutz. Enthält eine Marke als wesentlichen Bestandteil ein solches Zeichen, so hat das Amt ihre Eintragung gemäss Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG denn auch zu verweigern. Als Gemeingut gelten insbesondere Hinweise auf die Herkunft, die Beschaffenheit oder den Zweck der Erzeugnisse, für welche die Marke bestimmt ist. Eine blosse Gedankenassoziation oder Anspielung auf die Ware machen ein Zeichen jedoch nicht zum Gemeingut. Die Bezeichnung muss vielmehr in einem so engen Zusammenhang mit der Ware stehen, dass der Sinn der Verbindung ohne besondere Denkarbeit oder Phantasie zu erkennen ist (BGE 103 Ib 18 und dort angeführte Urteile). Diesfalls rechtfertigt sich eine Ausnahme nur, wenn die Marke in der Schweiz Verkehrsgeltung erlangt hat (BGE 99 Ib 25 /6, BGE 93 II 431, BGE 77 II 326, was im vorliegenden Fall nicht geltend gemacht wird. Das Amt beanstandete die Marke "RED & WHITE" zunächst, weil sie aus zwei Farbangaben (rot und weiss) besteht, die als Gemeingut zu betrachten seien. Es hielt der Beschwerdeführerin ferner entgegen, dass das Zeichen als Hinweis auf die äussere Aufmachung der Ware verstanden werden könne, folglich auch wegen seiner beschreibenden Art nicht geschützt werden dürfe. Im Beschwerdeverfahren versuchte das Amt seine Auffassung zudem mit dem Zusammenhang zwischen den Farbangaben und Eigenschaften unverarbeiteten Tabaks zu erhärten. Es führte insbesondere aus, in der Fachsprache werde nach dem 1967 in Mainz herausgegebenen "Tabaklexikon" die Bezeichnung "Red Tobacco" für ein luft- oder röhrengetrocknetes Blatt mit roter Färbung verwendet (S. 269). Bei anderen Tabaksorten, wie "White Burley", "White Mammoth" und "White Orinoco", werde mit der Farbe angedeutet, dass sie sich besonders für Zigaretten und hellen Rauchtabak eigneten (S. 380/81). Das Zeichen "RED & WHITE" könne deshalb auch als Hinweis auf eine Mischung von rotem und hellem Tabak ausgelegt werden. a) Richtig ist, dass Grundfarben schon wegen ihrer zahlenmässigen Beschränkung für den allgemeinen Gebrauch freizuhalten sind, also nicht monopolisiert werden dürfen. Farbkombinationen

können dagegen durchaus als Marken Schutz geniessen (BGE 82 II 352, BGE 58 II 453; TROLLER, Immaterialgüterrecht I, 2. Aufl. S. 551 Anm. 14; L. DAVID, Supplement zum MSchG-Kommentar S. 37). Hier geht es indes nicht um die Monopolisierung einer Grundfarbe oder einer Farbkombination, sondern um eine Wortmarke. Die Beschwerdeführerin verlangt einzig den Schutz der Bezeichnung "RED & WHITE", nicht der entsprechenden Farben. Zu beurteilen ist somit bloss, ob die Wortmarke für den Gebrauch auf Tabakwaren beschreibenden Charakter habe, wie das Amt behauptet, und deshalb als Gemeingut anzusehen sei. Die Bezeichnung "RED & WHITE" lässt sich ferner nicht schon deshalb als Beschaffenheitsangabe ausgeben, weil rot/weisse Zigaretten zwar etwas ausgefallen, aber durchaus denkbar seien. Gewiss mag ein Fabrikant auf den Gedanken kommen, Zigaretten mit zweifarbiger Umhüllung, z.B. mit rotem Mundstück und weissem Papier, herzustellen. Ob die Beschwerdeführerin dies beabsichtige, kann dahingestellt bleiben. Dass sich diesfalls eine gedankliche Verbindung zwischen der streitigen Marke und der äussern Aufmachung der Zigaretten ergäbe, macht den Ausdruck "RED & WHITE", den die Beschwerdeführerin als Marke für verarbeiteten und unverarbeiteten Tabak erneuern lassen will, nicht zur Sachbezeichnung. Der Ausdruck spielt nach dem allgemeinen Sprachgebrauch auch dann nicht einmal entfernt auf Eigenschaften des Tabaks an, der in den Zigaretten enthalten ist. Es verhält sich vielmehr ähnlich wie bei der Pfeifentabak- bzw. Whisky-Marke "BLACK & WHITE", die sich als blosse Phantasiebezeichnungen im Verkehr durchgesetzt haben und vom kaufenden Publikum auch als solche aufgefasst werden. b) Die Beschwerdeführerin anerkennt, dass die Angaben, welche das Amt dem "Tabaklexikon" entnommen hat, zwar "höchst technisch" sind, aber der Fachsprache in den USA entsprechen. Sie geht sodann mit dem Amt davon aus, dass die Zulässigkeit der Marke nach dem Sprachgebrauch in der Schweiz zu beurteilen ist. Massgebend hiefür ist die Auffassung der beteiligten Kreise, wozu insbesondere die Hersteller, Verkäufer und Endabnehmer gehören. Unter Umständen wird ein Wort schon dann zur Beschaffenheitsangabe, wenn es nur von einem bestimmten Kreis, z.B. nur von den Fachleuten allgemein zur Bezeichnung einer Eigenschaft oder Warenart

verwendet wird (BGE 96 I 755, BGE 96 II 240, 251 und 261 mit Zitaten). Das Amt betrachtet diese Voraussetzung im vorliegenden Fall als erfüllt. Es beruft sich insbesondere auf Bestätigungen von drei Tabakfabriken, wonach die Bezeichnungen "Red Tobacco" und "White Tobacco" auch in schweizerischen Fachkreisen bekannt sind. Die Beschwerdeführerin hält diesen Bescheinigungen drei Schreiben anderer Fachleute der schweizerischen Tabakindustrie entgegen; darin wird das Gegenteil behauptet. Es erübrigt sich indes, darüber weitere Beweise zu erheben oder gar eine Expertise einzuholen. Das Amt bestreitet nicht, dass auch die Gewährspersonen der Beschwerdeführerin fachkundig und zuverlässig sind. Es ist deshalb anzunehmen, dass die besondere Bedeutung der dem "Tabaklexikon" entnommenen Ausdrücke in der Schweiz zwar gewissen Fachleuten, aber nicht allen Fachkreisen bekannt ist. Das müsste indes verlangt werden, wenn man schon über die Auffassung der Endverbraucher hinwegsehen will. Zurückhaltung ist umsomehr am Platz, als die streitige Marke die beiden Farbangaben verbindet. Die Verbindung könnte freilich als Hinweis auf eine Mischung von rot- und hellfarbigen Tabaken verstanden werden, wie das Amt unter Berufung auf eine Tabakfabrik geltend macht. Ob eine solche Mischung gebräuchlich ist oder doch so nahe liegt, dass die Marke zumindest beim Fachmann diesen Eindruck erweckt, ist den vom Amt eingereichten Belegen jedoch nicht zu entnehmen.

3. Eine andere Frage ist, ob die streitige Marke als unzulässig zu betrachten sei, weil sie auf die Farben der Verpackung hinweise. Das Amt erblickt darin sogar den Hauptgrund der Zurückweisung, zumal es sich um eine beliebte und auf Zigarettenpackungen häufig anzutreffende Farbkombination handle. Die Beschwerdeführerin bestreitet dies nicht, macht jedoch geltend, unter unzulässigen Beschaffenheitsangaben seien nur Hinweise auf die Ware selbst, nicht auch solche auf die Verpackung zu verstehen.
a) Richtig ist, dass im schweizerischen Schrifttum Hinweise auf die Verpackung im allgemeinen nicht als schutzunfähig bezeichnet werden (TROLLER, a.a.O. I S. 347; H. DAVID, Kommentar zum MSchG S. 91). MATTER (Kommentar zum MSchG S. 68) spricht immerhin ausdrücklich von Eigenschaften

BGE 103 Ib 268 S. 273

"des Erzeugnisses oder dessen Verpackung." Unzutreffend ist dagegen, dass das Bundesgericht stets bloss Hinweise auf die Ware selbst als unzulässig behandelt habe. Gewiss ist in seinen Urteilen meist nur von der Beschaffenheit der Ware oder des Erzeugnisses die Rede (vgl. statt vieler: BGE 101 Ib 15, BGE 100 Ib 251, BGE 99 II 402, sowie die Urteile im Schweiz. Patent-, Muster- und Marken-Blatt (PMMBl) 1976 I S; 59, 1974 I S. 65). In all diesen Fällen stellte sich jedoch die Frage des blossen Hinweises auf die Verpackung gar nicht. Die Beschwerdeführerin vermag denn auch keine Urteile zu nennen, in welchen das Bundesgericht solche Hinweise ausdrücklich ausgenommen und als zulässig bezeichnet hätte. Das Amt stützt sich in der angefochtenen Verfügung auf BGE 61 II 385, wo die Gestaltung einer Gaba-Dose als schutzunfähig erklärt worden ist. Es anerkennt in seiner Vernehmlassung, dass damit für die Beurteilung einer auf die Verpackung hinweisenden Wortmarke nichts gewonnen ist. Es kann sich dagegen mit einem gewissen Recht auf BGE 93 II 56 berufen, wo es um die Wortmarke "VAC" für Nahrungsmittel in luftleerer Verpackung ging; die Marke wurde indes ohne Rücksicht auf die Art der Verpackung zugelassen, weil sie nicht die unmittelbare Vorstellung eines Vacuums erweckte. Für die Auffassung des Amtes spricht ferner das Urteil des Bundesgerichtes vom 16. Mai 1967 über die Wortmarke "Gold Band" (PMMBl 1967 I S. 37). Nach diesem Entscheid bedarf es keiner besondern Phantasie, um von "Gold Band" auf eine äussere Aufmachung zu schliessen, weil Goldverzierungen auf Tabakwaren und deren Verpackung häufig vorkämen; die Marke bezeichne daher bloss ein für die gegebene Warenart charakteristisches gemeinfreies Ausstattungsmerkmal und sei nicht schutzfähig. Ähnlich verhält es sich nach einem Urteil vom 21. November 1975, in dem das Bundesgericht die Marke "3 x 3 pocket" abgelehnt hat, weil sie auf eine besondere Verpackungsart für Schokolade hinweise. In seiner Vernehmlassung beruft das Amt sich auch auf das deutsche Warenzeichengesetz (WZG), das in § 4 Ziff. 1 u.a. Zeichen aus Wörtern ausschliesst, "die Angaben über Art, Zeit und Ort der Herstellung, über die Beschaffenheit, über die Bestimmung, über Preis-, Mengen- oder Gewichtsverhältnisse der Waren enthalten". In Lehre und Rechtsprechung

BGE 103 Ib 268 S. 274

werden Hinweise auf die Verpackung solchen Angaben gleichgestellt (BAUMBACH/HEFERMEHL, Warenzeichenrecht, 10. Aufl. N. 25 zu § 4, N. 52 zu § 1 WZG; REIMER, Warenzeichengesetz, 4. Aufl. S. 65; BUSSE, Warenzeichengesetz, 4. Aufl. S. 123/4; VON GAMM, Warenzeichengesetz, S. 188 und 210; Entscheidungen des Bundespatentgerichtes vom 25. Oktober 1972 und vom 4. Juni 1931). Die Art. 3 Abs. 2 und 14 Ziff. 2 MSchG befassen sich nicht mit Einzelheiten, sondern verbieten ganz allgemein Zeichen, die Gemeingut sind oder zur Hauptsache aus solchem bestehen. Das erlaubt, den Begriff der Beschaffenheitsangabe auf die äussere Ausstattung der Ware und damit auf deren Verpackung auszudehnen. Dies gilt umsomehr, als viele Waren ohne Verpackung gar nicht in Verkehr gebracht werden können. Auch diesfalls ist aber zu beachten, dass nur als Gemeingut anzusehende Zeichen schutzunfähig sind, zwischen der Marke und der äusseren Aufmachung der

Ware also eine sachliche Beziehung besteht, die ohne besondere Überlegungen ersichtlich ist. b) Bezüglich der äussern Ausstattung einer Ware ist zum vorneherein zu unterscheiden, ob eine Marke auf die graphische und farbliche Gestaltung oder bloss auf eine Art oder Form der Verpackung hinweist. Trifft letzteres zu, so leuchtet ein, dass ein Zeichen in der Regel als Gemeingut anzusehen ist und daher nicht als Marke geschützt werden darf. Dies gilt nicht nur für die vom Amt konstruierten Beispiele "Papiersack" und "Goldflasche", sondern überhaupt für Umhüllungen oder Behälter, in denen Waren angeboten werden. Der Grund dafür liegt darin, dass jedermann technisch einfache und billige Arten und Formen der Verpackung wählen darf, folglich nicht durch das Markenrecht daran gehindert werden soll, in der Werbung auf diese Vorteile Bezug zu nehmen (BGE 103 II 215 E. 3a). Ein solches Freihaltebedürfnis besteht dagegen nicht, wenn es um die graphische oder farbliche Gestaltung der Verpackung geht, weil es dafür unzählige Möglichkeiten gibt. Diesfalls lässt sich meistens nicht einmal einigermassen verlässlich entscheiden, ob die Marke wirklich auf Farben oder eine Abbildung der Verpackung hinweise oder ob nicht gegenteils eine schlichte Phantasiebezeichnung vorliege. Darüber lässt sich im vorliegenden Fall ebenfalls nichts Sicheres aussagen. Immerhin ist die Bedeutung der Marke "RED & WHITE"

doch eher in ihrem eindrücklichen Wort- und Klangbild als in einem Hinweis auf die rot/weisse Packung zu suchen. Wollte man solche Anspielungen auf Farben oder Abbildungen der Verpackung genügen lassen, um eine Marke für unzulässig zu erklären, so ergäben sich oft Entscheide, die sachlicher Rechtfertigung entbehrten. Wer für Kaffee die Marke "Café Zaun" führt, macht diese nicht zu einer unstatthaften Beschaffenheitsangabe, wenn er auf der Packung einen Zaun abbildet; und wer für Tabakwaren die Phantasiebezeichnung "ROSA BIANCA" wählt, darf die Packung mit einem Muster weisser Rosen schmücken, ohne dass die Wortmarke damit beschreibend und Gemeingut im Sinne des Markenrechts wird. Die Marke "RED & WHITE" ist daher selbst dann nicht zu beanstanden, wenn die Zigarettenpackung der Beschwerdeführerin in rot und weiss gehalten ist. Die Mitbewerber werden durch die Wortmarke nicht gehindert, die gleiche Farbkombination zu verwenden, da der Schutz des Markenrechts sich auf das Zeichen beschränkt. Zu Bedenken besteht umsoweniger Anlass, als es sich zumindest um einen Grenzfall handelt und im Zweifel eher eine gewisse Zurückhaltung der Verwaltungsbehörde angezeigt ist, zumal im Streitfall die Überprüfung durch den Zivilrichter vorbehalten bleibt (TROLLER, a.a.O. S. 355; H. DAVID, a.a.O. S. 91 und 227; MATTER, a.a.O. S. 60, 67 und 175).

Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird gutgeheissen, die Verfügung des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 22. April 1977 aufgehoben und das Amt angewiesen, die Wortmarke "RED & WHITE" im Register zu erneuern.